

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**Nuevo régimen jurídico en materia de competencia desleal  
para Puerto Rico: estudio comparado entre los derechos  
español, estadounidense y puertorriqueño**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Fernando Juan Echegaray Daleccio**

DIRECTOR

**Eduardo Valpuesta Gastaminza**

Madrid

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
FACULTAD DE DERECHO  
INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO**



**TESIS DOCTORAL**

**NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE  
COMPETENCIA DESLEAL PARA PUERTO RICO: ESTUDIO  
COMPARADO ENTRE LOS DERECHOS ESPAÑOL,  
ESTADOUNIDENSE Y PUERTORRIQUEÑO**

**DIRECTOR:**

**DR. EDUARDO VALPUESTA GASTAMINZA**

**TUTORA:**

**DRA. ROSA MARÍA MORENO FLÓREZ**

**AUTOR:**

**FERNANDO J. ECHEGARAY DALECCIO**

**MADRID, 2020**





## RESUMEN/ABSTRACT

El objetivo de este trabajo surge a raíz de la necesidad imperiosa de desarrollar un nuevo régimen jurídico en materia de competencia desleal para Puerto Rico, ya que el existente es arcaico y limitado. Para llevar a cabo esta investigación tuvimos que limitar varios aspectos, porque resultaba imposible y poco práctico estudiar la totalidad del área del Derecho de la competencia económica desleal. Una primera limitación fue espacial, los países cuya regulación estudiamos –aparte de Puerto Rico y de la legislación federal estadounidense–, habiendo elegido el Derecho español por la razón de que el derecho privado puertorriqueño es de inspiración netamente latina, y específicamente española. En segundo lugar, limitamos el estudio a ciertos supuestos concretos de conductas desleales dentro de este entorno, y por eso buscamos aquellas conductas cuyo enjuiciamiento resulta más común en ambos sistemas legales (Estados Unidos/España), siendo estos los actos de engaño y de imitación. Además, se consideró: (i) el ámbito objetivo de aplicación de una norma de este tipo; y (ii) el criterio de obrar de un comportamiento de *buena fe objetiva* requerido para el buen funcionamiento del mercado. Finalmente, y por la condición de que Puerto Rico es una colonia estadounidense, se incluyó un análisis sobre las limitaciones constitucionales que tienen los Estados y Territorios de los EE.UU. en la promulgación de leyes que pudiesen ser contrarias a las leyes federales y por ende quedar desplazadas. Este trabajo termina con un apartado dedicado a las conclusiones obtenidas a través de esta investigación.

The objective of this work arises from the imperative need to develop a new legal regime in matters of unfair competition for Puerto Rico, since the existing one is archaic and limited. To carry out this research, we had to limit several aspects, because it was impossible and impractical to study the entire area of the Law of unfair economic competition. A first limitation was spatial, the countries whose regulation we studied –apart from Puerto Rico and US federal legislation– was the Spanish law, since Puerto Rican private law is of purely Latin inspiration, and specifically Spanish. Secondly, we limit this study to certain specific conducts of unfair behavior within this scope, and for that reason we look for those conducts whose prosecution is more commonly in both legal system (US/Spain), being these: acts of deception and imitation. In addition, we consider: (i) the objective scope of the application of a rule of this type; and (ii) the criterion of action of an *objective good faith* behavior, required for the proper functioning of the market. Finally, and due to the

condition that Puerto Rico is a United States colony, an analysis was included on the constitutional limitations that the States and Territories of the United States have in the promulgation of laws that could be contrary to federal laws and by hence be preempted. This work ends with a section dedicated to the conclusions obtained through this research.

## **AGRADECIMIENTOS**

Antes que todo le doy gracias a Dios por darme salud, perseverancia y armonía espiritual para llevar a cabo este trabajo de investigación durante los pasados años. Indudablemente, sin su bendición hubiese sido imposible.

Esta Tesis Doctoral se realizó gracias a la colaboración de distintas personas que fueron clave para su desarrollo y culminación. En primer lugar, al Prof. Dr. José Ignacio Rubio San Román, a quien le estoy muy agradecido por sus enseñanzas durante la época de clases y por servirme de guía y estímulo con su asesoría en la selección del tema a investigar y luego en las diversas etapas de la realización de este trabajo. También deseo darle gracias a la Profa. Dra. Rosa María Moreno Flórez -Directora del Instituto de Derecho Comparado de la UCM- por ser tutora de esta Tesis y por su disponibilidad y gentileza en la tramitación de todos los asuntos académicos pertinentes al grado de Doctorado en Derecho. Igualmente, quiero reconocer al Prof. Dr. José María de la Cuesta Rute, quien fuera mi primer Director de Tesis y aun delicado de salud no me dejó desamparado y recomendó e hizo gestiones junto con el Profesor Rubio para la coordinación de mi nuevo Director de Tesis, el Prof. Dr. Eduardo Valpuesta Gastaminza. El Profesor Valpuesta, durante los pasados ya casi tres años, dirigió y revisó este trabajo de forma consistente mediante itinerarios claros y precisos. Por otro lado, me dio la oportunidad de trabajar la redacción de esta Tesis Doctoral en el cuarto piso de la Biblioteca de la Universidad de Navarra. Este centro docente aparte de ser una instalación de primer orden cuenta con una base amplia de libros en materia de Competencia Desleal que me ayudaron sustancialmente en la realización de este estudio comparado. Siempre le estaré sumamente agradecido por su amistad, dirección y el tiempo que le dedicó a esta investigación.

De igual manera, deseo darle las gracias a mi secretaria, la Sra. Jessica Cartagena Roqué, por su incansable ayuda durante estos años en la redacción de este documento y su asistencia en otros asuntos relacionados. También reconozco el apoyo del Sr. Nephtalí Aponte Rivera -compañero de trabajo- en la coordinación de mis estadías en la Universidad durante la etapa de investigación. Un agradecimiento especial y desde el fondo de mi corazón a mis amados hijos Fernan, Carly, Juanchy, Ricky y a su mamá Annie. Reconozco y agradezco el apoyo y colaboración de otras personas muy apreciadas por mí tales como, pero sin limitarse a estas, las Sras. Teresa Alonso e Iris Cancio que incondicionalmente siempre estuvieron

presentes y fueron esenciales para llevar a cabo esta investigación y terminar este estudio comparado. Finalmente, dedico esta Tesis Doctoral a mi madre doña Norma Iris Daleccio Delgado quien falleciera el 13 de diciembre del 2018 en la Ciudad de Nueva York, siendo uno de sus últimos deseos que terminara mi doctorado. ¡¡¡Ella siempre ha sido y será la inspiración y el estímulo de mi vida!!! Gracias mami, por tus enseñanzas, ya estoy acabando como me lo pediste ...



## ABREVIATURAS

ABA	<i>American Bar Association</i>
ADI	Actas de Derecho Industrial
AIPA	Ley de Protección de Inventores Americanos estadounidense
CCJC	Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil
CE	Constitución Española
DACO	Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico
DNeg	Revista Derecho de los Negocios
DTSA	<i>The Defend Trade Secret Act</i>
EE.UU.	Estados Unidos de América
ELA	Estado Libre Asociado
FTC	<i>Federal Trade Commission</i> / Comisión Federal del Comercio (Estados Unidos)
LCD	Ley de Competencia Desleal española
LDMA	Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico
LM	Ley de Marcas española
LMPR	Ley de Marcas puertorriqueña
LP	Ley de Patentes española
NCCUSL	<i>National Conference of Commissioners on Uniform State Laws</i>
OAM	Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
RDCD	Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDP	Revista de Derecho Privado
RGD	Revista General del Derecho
STS	Sentencia del Tribunal Supremo español
STSEU	Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos
TRLPI	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
TSE	Tribunal Supremo español
TSEU	Tribunal Supremo de Estados Unidos

TSPR      Tribunal Supremo de Puerto Rico

USPTO    *United States Patent and Trademarks Office*

## ÍNDICE

### RESUMEN / ABSTRACT

### INTRODUCCIÓN

#### CAPÍTULO I. ESTADO DEL DERECHO VIGENTE SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

1.	Planteamiento: la regulación legal de la competencia desleal en España, Estados Unidos y Puerto Rico	21
2.	Origen del derecho de competencia desleal	25
3.	Consideraciones generales sobre el derecho de competencia desleal en España	31
4.	Consideraciones generales sobre el derecho de competencia desleal en Estados Unidos	37
4.1.	Aproximación al concepto y características de la competencia desleal en Estados Unidos	37
4.2.	La Comisión Federal de Comercio	44
4.3.	La Ley <i>Lanham</i>	48
4.4.	Algunos supuestos típicos que constituyen actos de competencia desleal (remisión)	53
4.5.	Regulación sobre competencia desleal en los Estados y territorios de los Estados Unidos	54
5.	El derecho de competencia desleal en Puerto Rico	64
5.1.	Compendio del historial legislativo del art. 3(a) de la Ley Antimonopolios.	65
5.2.	Reglamento aplicable contra prácticas proscritas por el art. 3(a)	75
5.3.	Posibilidad teórica de presentar una reclamación por daños con base en el art. 1802 del Código civil	77
5.4.	Otras leyes y reglamentos concordantes sobre prácticas de competencia desleal específicas	80
5.5.	Resoluciones judiciales en materia de competencia desleal	82
A.	Eneglotaria Medicene Co. V. Sola López	83
B.	Cooperativa Cafeteros v. Colón	84

C.	Reynal v. Tribunal Superior	85
D.	Colgate-Palmolive v. Mistolín	86
E.	Posadas de P.R. v. Sands Hotel	87
F.	Tropical Leisure Services v. Municipio de Carolina	91

## **CAPÍTULO II. ASPECTOS GENERALES DEL RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN DERECHO ESPAÑOL. ÁMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO**

1.	Ámbito objetivo	95
1.1.	El llamado «doble filtro»: actos realizados en el mercado con fines concurrenciales	95
1.2.	Significado de actos realizados en el mercado	96
1.3.	Significado de actos realizados con fines concurrenciales	101
1.4.	La aplicabilidad de la Ley a actos desleales aunque no se llegue a celebrar operación comercial alguna	114
1.5.	Aplicación de la Ley de Competencia Desleal y derecho de contratos	115
2.	Ámbito subjetivo	118

## **CAPÍTULO III. LA «CLÁUSULA GENERAL» QUE TIPIFICA COMO DESLEAL AL ACTO CONTRARIO A LA BUENA FE**

1.	Planteamiento: la «doble» cláusula general del art. 4 LCD	121
2.	La cláusula general en la contratación entre empresarios	123
2.1.	Significado de la existencia de una cláusula general	123
2.2.	La «buena fe» como parámetro objetivo de deslealtad	125
2.3.	El carácter autónomo del «acto desleal» configurado en la cláusula general	130
2.4.	Casuística jurisprudencial y doctrinal en la aplicación de la cláusula general	137
A.	Obstaculización	137
B.	Boicot	145
C.	Parasitación de prestaciones ajenas	146
D.	Competencia por parte de antiguos trabajadores	150

E.	Otros supuestos	155
3.	La cláusula general en las prácticas con consumidores o usuarios	158
3.1.	Estándar de enjuiciamiento de la deslealtad y ámbito objetivo	158
3.2.	Ámbito subjetivo	163

#### **CAPÍTULO IV. ACTOS DE ENGAÑO**

1.	Justificación general de la prohibición de los actos de engaño	167
2.	La tipificación de los actos de engaño en la Ley de competencia desleal: evolución legislativa	168
3.	Elementos del tipo en cuanto a la acción: falsedad o veracidad equívoca	175
3.1.	Informaciones falsas	175
3.2.	Informaciones no inveraces, pero equívocas	177
3.3.	Especial referencia a la publicidad engañosa y desleal; publicidad excluyente y exageración publicitaria	182
3.4.	Informaciones falsas o equívocas limitadas a ciertos aspectos	185
4.	Elementos del tipo en cuanto al engaño y a la susceptibilidad de alterar el comportamiento económico	187
4.1.	Inducción o posibilidad de inducción del error	187
4.2.	Susceptibilidad de alterar el comportamiento económico de los destinatarios	190
4.3.	Necesaria valoración de los destinatarios de la información falsa o equívoca	194
5.	Códigos de conducta	196
6.	Delimitación de los actos de engaño frente a otros supuestos de deslealtad	200
7.	Algunos supuestos típicos de engaño en la jurisprudencia estadounidense	203
7.1.	<i>Passing off</i>	204
7.2.	<i>Reverse passing off</i>	207

7.3. <i>Misappropriation</i>	209
------------------------------	-----

## CAPÍTULO V. ACTOS DE IMITACIÓN

1. El principio de libre imitabilidad de las prestaciones	211
2. Excepciones a la libre imitabilidad en la Ley española (I): derechos de exclusiva amparados por la Ley	218
3. Excepciones a la libre imitabilidad en la Ley española (II): riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajenos	224
3.1. Ámbito objetivo del art. 11.2 LCD respecto de la prohibición de los arts. 6 y 12 LCD	226
3.2. Riesgo de asociación	231
A. Imitación y riesgo de asociación	231
B. El valor distintivo o singularidad concurrencial del producto imitado	234
C. Juicio sobre el riesgo de asociación: mero riesgo, existencia de similitudes y consideración del consumidor medio	237
3.3. Aprovechamiento indebido de la reputación ajena	243
3.4. Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno	246
3.5. Inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento indebido	250
4. Excepciones a la libre imitabilidad en la Ley española (III): actos de imitación sistemática u obstaculización	257
5. La imitación en los derechos de exclusiva reconocidos legalmente	263
5.1. Los derechos de <i>intellectual property</i> en el derecho comparado	266
5.2. Derechos de exclusiva de autor	268
5.3. Derechos de exclusiva de patente	276
A. Generalidades sobre la propiedad industrial	277
B. La patente en España	280
C. La patente en Estados Unidos	292
5.4. Derechos de exclusiva por signos distintivos (marcas)	300

5.5. Funcionalidad de formas tridimensionales	306
A. La funcionalidad de formas tridimensionales en el ordenamiento jurídico español	307
B. La funcionalidad de formas tridimensionales en el ordenamiento jurídico estadounidense	311
a. La «funcionalidad» como excluyente de la protección como marca	311
b. Caracterización de la «funcionalidad»	314
c. En particular, el posible uso de patentes de invención caducadas como marca	320
5.6. Distinción y conflictos entre los derechos de autor, patentes y marcas en la jurisprudencia estadounidense	325
A. Diferencias y conflictos entre el derecho de patentes de utilidad y marcas	328
B. Diferencias y conflictos entre el derecho de patentes de diseño y marcas	331
a. Requisitos para la concesión de una patente de diseño y para su protección	331
b. Protección compartida e independiente entre otros derechos	334
c. Patente de diseño y «funcionalidad». Expiración del derecho de patente de diseño	336
d. Caso <i>Samsung Electronics Co. Ltd., et. als v. Apple, Inc.</i>	337
C. Diferencias y conflictos entre el derecho de autor y marcas	341
a. Protección estatuida. Situaciones en que se comparten ambos derechos	341
b. Derechos que pueden utilizarse como defensa frente a la infracción de cada uno	343
c. Doble recuperación de daños por infracción de ambos derechos	345
d. Extensión de la expiración del monopolio limitado	347
D. Recapitulación sobre los derechos de exclusiva estadounidense	350
6. Conclusiones acerca de los actos de imitación y la competencia desleal	353

**CAPÍTULO VI. LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA CREACIÓN DE LEYES  
ESTATALES Y TERRITORIALES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN LOS  
ESTADOS UNIDOS**

1.	Doctrina del desplazamiento ( <i>preemption</i> )	355
1.1.	Formulación de la doctrina del desplazamiento ( <i>preemption</i> )	355
1.2.	Jurisprudencia que fijó los límites de la doctrina del desplazamiento en materia de competencia desleal	366
A.	<i>Erie Railroad Co. v. Tompkins</i>	366
B.	<i>Sears-Compco</i>	369
C.	<i>Post Sears-Compco</i>	376
D.	<i>Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp</i>	378
2.	Otras legislaciones federales concordantes que regulan la competencia económica en territorio estadounidense	381
2.1.	Ley Sherman	381
2.2.	<i>Federal Trade Commission Act</i>	387
2.3.	Ley Lanham	393
2.4.	<i>Defend Trade Secrets Act</i>	394
3.	Los efectos de las cláusulas de la «igual protección de las leyes» y «comercio interestatal» sobre la propuesta «lege ferenda»	396
3.1.	Cláusula de igual protección de las leyes	396
3.2.	Cláusula de Comercio Interestatal	402
4.	Cláusula de separabilidad	407
	<b>Conclusiones</b>	415
	<b>Bibliografía, páginas web y anexos</b>	427



## INTRODUCCIÓN

En Puerto Rico existen muchas empresas locales que producen bienes o servicios similares, compitiendo entre sí. Además, diariamente entran bienes y suministros de todos los Estados y Territorios de los Estados Unidos de América (en adelante «EE.UU.») y de otros países tales como, fundamentalmente: Costa Rica, España, Italia, etc., que compiten con la producción local. Esto ha creado una actividad mercantil intensa, muy desarrollada y competida en el mercado puertorriqueño.

Esta competencia económica intensa origina prácticas comerciales lícitas e ilícitas. Dentro de estos últimos actos se encuentra una amplia gama de prácticas de competencia desleal tales como: actos engañosos, de confusión, denigración, comparación, imitación, explotación de reputación ajena, omisiones engañosas, prácticas de señuelo o promoción engañosa, prácticas agresivas en relación con los menores o venta a pérdida, entre otras muchas.

Estas prácticas ilegales indiscutiblemente crean un perjuicio que incide en la voluntad de los consumidores, usuarios y adquirentes en el mercado a la hora de adoptar la decisión sobre qué producto adquirir, y se traducen típicamente en pérdidas económicas para los empresarios y en un peor servicio para los adquirentes. Un ejemplo bastante extendido de esto sería el presentar productos de forma idéntica en su aspecto externo o con una denominación parecida que no permite la diferenciación fácilmente visible de un producto con respecto a otro, pero a un precio de venta mucho más bajo que el original, con lo cual el adquirente, confundido sobre el origen empresarial de la prestación, cree que está adquiriendo una ganga, cuando en la realidad se trata de un producto de inferior calidad o menor vida útil. Este «engaño» no sólo perjudica al adquirente (que toma un producto peor que el que cree que está asumiendo), sino también al empresario del producto original, cuyo crédito queda menoscabado, pero que además deja de vender sus propios bienes. Esto puede ocasionar la pérdida a ese competidor de su actividad mercantil y más genéricamente, la pérdida de empleos de un sector de producción o el cierre de empresas locales o multinacionales que elaboran y fabrican productos en nuestra isla; además de que de esta manera el mal empresario, con peor producto, logra asentarse en detrimento de buenos empresarios y beneficiosos productos. Ejemplo de este tipo de comportamiento en Puerto Rico lo constituye el sector de procesamiento de pollos parrilleros en la industria avícola.

En el año 2013, tuve la oportunidad de redactar el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes número 1062, el cual posteriormente se convirtió en la Ley núm. 179 de 30 de diciembre de 2013 de Puerto Rico, titulada: «Ley para prohibir la rotulación y mercadeo ilegal de la carne de pollo y sus productos derivados». El propósito de esta ley es: «Para prohibir ciertos actos relacionados con la rotulación y promoción de la carne de pollo y sus productos derivados; clasificar dichos actos como prácticas injustas y engañosas; tipificar como delito grave la violación a las disposiciones de esta ley; fijar las penas y multas correspondientes; y para otros fines relacionados». Durante la redacción de la Ley comprobé que en Puerto Rico no existía un precepto que de forma específica proscribiera distintas prácticas de competencia desleal en el mercado y reconociera el derecho a las empresas y/o consumidores a presentar, directamente, una demanda en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante «ELA») contra las personas naturales y/o jurídicas que realizan estos actos desleales.

Actualmente lo que existe en Puerto Rico para regular la competencia económica desleal es una regla de tipo general, que consiste en una sola frase que es, además, arcaica, ya que su promulgación ocurrió hace más de cincuenta años. La regla se encuentra incluida dentro de la Ley núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como «Ley Antimonopolística de Puerto Rico o Ley Antimonopolios». Dentro de esta norma solamente se recoge en el art. 3 (a) [§ 259(a)] lo relacionado con la regulación de la competencia desleal, que reza como sigue: «Los métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la presente se declaran ilegales». Este es el único estatuto puertorriqueño de regulación de las prácticas de competencia injustas o desleales.

La situación es peor aún, porque bajo el art. 3(a) de la Ley Antimonopolios ningún ciudadano o empresa puede presentar una acción privada (*private action*) o demanda en los tribunales de Puerto Rico para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio. Regla cuya vigencia y aplicación real ha sido reconocida por la jurisprudencia estadounidense y puertorriqueña.

Aunque no existe una legislación adecuada sobre competencia desleal, actualmente coexisten cuatro agencias con jurisdicción sobre la regulación del Derecho de la competencia económica en Puerto Rico, pero en la práctica tampoco fiscalizan adecuadamente el mercado debido: a) en el caso de las agencias nacionales, principalmente por el arcaísmo de las

disposiciones normativas que regulan esta materia, y la inacción en la ejecución de sus funciones por parte de estas agencias<sup>1</sup>; y b) en el de las estadounidenses, por el estatus político de colonia que caracteriza el régimen jurídico de Puerto Rico, que luego se expondrá. Esto coloca a Puerto Rico en una posición de desventaja en comparación con todos los demás Estados de la nación estadounidense a la hora de requerirle a una agencia Federal una fiscalización adecuada y eficaz de nuestro mercado.

Las agencias con jurisdicción sobre materia de competencia en los Estados Unidos y Puerto Rico son las siguientes. Respecto de Estados Unidos:

- 1) La Comisión Federal de Comercio (conocida en el idioma inglés como «*Federal Trade Commission*»). Es la agencia federal que regula una parte del comercio en los Estados Unidos y sus Territorios creada bajo el Título 15 U.S.C. § 41 et seq.; fiscaliza las relaciones de competencia entre empresas y entre empresas y consumidores.
- 2) El Departamento de Justicia de los EE.UU., que cuenta con una División de Antimonopolio (conocida en el idioma inglés como «*Antitrust Division*»), cuya misión es promover la competencia en la economía de los Estados Unidos y sus Territorios educando, mejorando y aplicando las leyes de monopolio más relevantes, que son la *Sherman Antitrust Act*, 15 U.S.C. § 1 et seq., la *Clayton Act*, 15 U.S.C. § 12 et. seq. y la *Federal Trade Commission Act*, 15 U.S.C. § 41 et seq.

Las agencias con jurisdicción sobre materia de competencia en Puerto Rico son:

- 1) El Departamento de Justicia de Puerto Rico, que incluye una Oficina de Asuntos Monopolísticos (en adelante «OAM») creada bajo la citada «Ley Antimonopolística de Puerto Rico».
- 2) El Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante «DACO») creado bajo la Ley núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 341 et.seq., conocida como «Ley

---

<sup>1</sup> En la opinión disidente del exJuez presidente, Hernández Denton, en *Aguadilla Paint Center v. Esso*, 183 D.P.R. 901, 946-947 (2011), se recoge sobre este particular lo siguiente: «A modo de epílogo, la decisión de este Tribunal se emite en los momentos en que está entredicho la capacidad de la Oficina de Asuntos Monopolísticos para adelantar los propósitos legislativos. De la propia información publicada por el Departamento de Justicia sobre su presupuesto para el año fiscal en curso surge que, desde el año 2009, dicha Oficina ha perdido casi de un cuarenta por ciento de su personal, apenas cuenta con cuatro abogados en la actualidad, y, durante el mismo periodo, se le ha recortado sobre un quince por ciento de su presupuesto».

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor». Esta agencia regula solamente la competencia nacional entre las empresas y los consumidores, y adjudica las querellas sobre actos de competencia desleal que presente la OAM contra empresas.

De las cuatro entidades gubernamentales antes mencionadas, las dos primeras regulan actos de competencia nacional y supranacional, mientras que las dos últimas supervisan solamente la competencia dentro del ámbito nacional. Por otra parte, no podemos perder de perspectiva que la isla, debido a su estatuto político, solamente participa como «oyente» en el Congreso de los Estados Unidos, toda vez que tiene «un Comisionado Residente en Washington, D.C.» representándolo -que es una especie de Representante, Senador y Embajador, todo a la vez-, sin derecho de voto en el pleno del Congreso. Esto coloca a Puerto Rico en una posición de desventaja en comparación con todos los demás Estados de la nación estadounidense. Desventaja no solo en cuanto a la representación, sino en la negociación ante las agencias federales, ya que en el caso de los Estados con la densidad poblacional similar a la de Puerto Rico, tienen Derecho a dos Senadores y aproximadamente cinco representantes, -todos ellos con voz y voto- que actúan en defensa de sus electores e intereses periódicamente, no siendo así en nuestro caso.

Como se podrá comprobar, los perjudicados por estos actos tienen que recurrir a estas agencias mediante querellas. Según la legislación federal estadounidense, y por su derivación la de Puerto Rico, el consumidor o empresario que es parte de un contrato, se ve imposibilitado de acudir directamente a la administración de justicia sin previamente agotar lo que en España sería una vía previa de carácter administrativo. Con ello, se priva al consumidor o al empresario de su Derecho a un debido proceso judicial, toda vez que en la práctica el foro administrativo, no fiscaliza adecuadamente el mercado, como hemos mencionado: a) en el caso de las agencias nacionales, por su inacción en la ejecución de sus funciones o por el arcaísmo de las disposiciones de las Leyes actuales; y b) respecto de las agencias federales estadounidenses, por el estatus político de colonia que se mantiene en Puerto Rico, toda vez que existe, por esta condición, una desventaja de cabildeo ante estas agencias federales, entre otros problemas. Lógicamente, el remedio obtenido en esta vía será una multa administrativa contra el infractor y en algún caso devolución de las contraprestaciones, pero todo esto no supone para el perjudicado la obtención de un resarcimiento adecuado por el daño sufrido.

Esta falta de regulación mercantil adecuada está deteriorando el comercio y la economía de Puerto Rico, perjudicando los intereses generales de todos los consumidores puertorriqueños y de la economía de esta isla. Por lo cual se debe promulgar un tipo de estatuto que tome en consideración esta competencia comercial intensa que se realiza en la isla y regule de forma eficaz los actos ilícitos que surgen de la misma, asignando a los consumidores y las empresas el derecho de poder presentar acciones privadas en los Tribunales contra estos actos ilegales. De esta forma se podría garantizar la libertad de competencia, la libre circulación de la mercancía, y asegurar que esta competencia sea leal, legal y justa para todos los participantes del comercio y los ciudadanos puertorriqueños.

El propósito de este trabajo de investigación se fundamenta en la necesidad real e imperante de establecer una legislación avanzada para reglamentar el Derecho de la competencia desleal en Puerto Rico, no solo en un área específica del mercado, como es el caso de la Ley núm. 179-2013, *supra* (aquí citada) y otras legislaciones, sino como norma general que proscriba distintos tipos de actos de competencia desleal en suelo puertorriqueño. De esta forma podría avanzarse en la transparencia del mercado necesaria para su correcto funcionamiento y el bienestar de todos sus participantes (entiéndase consumidores o usuarios, empresarios, profesionales, etc.).

Se trata, dentro de lo posible, mediante las conclusiones de esta investigación, de realizar una propuesta de *lege ferenda* que tipifique y sancione los comportamientos que lesionan la buena práctica de la libre competencia y/o los intereses de los ciudadanos, y que además posibilite directamente el acceso a los tribunales de justicia o le conceda la libre elección al sujeto pasivo del acto de competencia desleal para que elija si presenta una querrela a través de un órgano administrativo o una reclamación antes los foros judiciales.

Para realizar esta propuesta llevamos a cabo esta investigación que, obviamente, tuvimos que limitar en varios aspectos, porque resultaba imposible y poco práctico estudiar la totalidad del área del Derecho de la competencia económica desleal. Una primera limitación fue espacial, los países cuya regulación íbamos a estudiar. Aparte de Puerto Rico y de la legislación federal estadounidense, que ocupa una posición de supremacía en nuestra isla, el tercer régimen objeto de estudio ha sido el español, por la razón de que el derecho privado puertorriqueño es de inspiración netamente latina, y específicamente española. Esa es la tradición de la que proviene nuestro Código civil, y además es una forma de sistematizar

mucho más concreta que la de los sistemas anglosajones. Por ende, el derecho español constituye un sistema de derecho comunitario, acorde con la normativa de este espacio económico supranacional<sup>2</sup>, de forma que recoge principios no sólo españoles sino compartidos por toda la legislación comunitaria.

En segundo lugar, era preciso limitar el estudio a ciertos supuestos concretos de conductas desleales, y por eso buscamos aquellos cuyo enjuiciamiento resulta más común tanto en el ámbito federal estadounidense como en el español: los actos de engaño y de imitación. Son los que mejor nos pueden servir de base para una propuesta general de *lege ferenda* dado que el supuesto de «prácticas engañosas» de competencia económica, aparte de constituir un acto independiente proscrito como tal, constituye un elemento que está presente directa o indirectamente en casi todos los supuestos que proscriben las prácticas desleales en la Ley española 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante «LCD») o en estatutos similares en el Derecho Federal y de los Estados de los EE.UU. tales como los *State Little FTC Act*. Estas normas proscriben actos de engaño, confusión, omisiones engañosas, comparación, etc. bajo ciertos parámetros específicos y distintos en su aplicación, pero que en la realidad conllevan de manera implícita y en ciertos casos explícita un acto de engaño, debido a que de una forma u otra se utiliza o pretende utilizar este elemento como mecanismo para influir en la decisión final del consumidor o usuario del mercado en el instante previo a consumir su elección, y que no se guíe por las características objetivas de la prestación que se pretende que adquiera.

Finalmente, y por la condición de colonia estadounidense, teníamos que incluir un análisis sobre las limitaciones constitucionales que tienen los Estados y Territorios de los EE.UU. en relación con la promulgación de leyes que pudiesen ser contrarias a las leyes federales creadas por el Congreso de los EE.UU. (en adelante «Congreso»), las cuales quedarían desplazadas (*preempted*) de plano por los estatutos federales. Evidentemente, la jurisdicción de Puerto Rico está carente de una ley que proscriba en términos generales la amplia gama de estos actos de competencia desleal que ocurren en el curso ordinario de los negocios; que detalle o enumere qué actos son los prohibidos; qué defina qué remedio podría obtener una parte perjudicada para el resarcimiento de los daños y

---

<sup>2</sup> Las normas españolas constituyen, en buena medida, una transposición de normas existentes en la Unión Europea. En 2009 se modificó la Ley española para implementar la normativa comunitaria en la materia, la cual si bien afecta sólo a consumidores, es un exponente de lo que se considera leal en el mercado en general.

perjuicios sufridos por estos actos o prácticas desleales; y más importante aún, que conceda el derecho de presentar acciones privadas o demandas a ciudadanos y empresas en los tribunales para la compensación por estos agravios. Dictar esa Ley es posible, porque no existe impedimento regulatorio por parte del Derecho estadounidense en materia legislativa de ocupar este campo (*preemption*), como se expondrá en el último capítulo. De hecho, todos los Estados de esta nación tienen sus propias leyes de protección a sus consumidores y permiten en todos ellos presentar acciones privadas contra los infractores de los preceptos de deslealtad de cada uno de estos Estados. Y si tomamos en consideración que el Derecho civil que subyace en la jurisdicción puertorriqueña proviene del Derecho español, en donde, existe un Estado de Derecho inequívoco sobre el mantenimiento de unos mercados leales, altamente transparentes y competitivos para su correcto funcionamiento, resulta lógico que nuestra propuesta de regulación vaya en sintonía con la normativa española (que como queda señalado, expresa por ende la normativa comunitaria).

Por tanto, entendemos que este trabajo de investigación y las conclusiones incluidas en el mismo deben servir para cimentar las bases para la promulgación de un estatuto que regule el comportamiento desleal de los competidores entre sí, y más allá, entre estos y el consumidor o usuario del mercado puertorriqueño. Ya que la finalidad de este trabajo es la creación de un estatuto de «modelo social de regulación del mercado» en el cual sea la sociedad la beneficiaria, y no el modelo corporativo en el que son los empresarios o profesionales los favorecidos. Estas son las vertientes jurídicas actuales en materia de regulación de la competencia económica en España, Estados Unidos y la Unión Europea. La existencia de una «libre competencia» es la base de la doctrina del «liberalismo económico» (el balance entre las leyes de oferta y demanda), para que los participantes en el mercado tengan el libre acceso y elección para adquirir lo que más les favorezca, sin limitación alguna dentro de unos mercados leales, transparentes y competitivos.





## **CAPÍTULO I. ESTADO DEL DERECHO VIGENTE SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO.**

### **1. Planteamiento: la regulación legal de la competencia desleal en España, Estados Unidos y Puerto Rico**

El principio de corrección en el tráfico económico constituye la manifestación actual de la regulación de la competencia desleal. En efecto, como se pondrá de manifiesto más adelante, las normas que prohíben la competencia desleal surgieron para proteger a los empresarios frente a actuaciones poco escrupulosas de otros empresarios que competían directamente con ellos. Pero en la actualidad las normas sobre competencia desleal, aunque conservan esta denominación por razones históricas, no sólo protegen a los competidores frente a actuaciones poco correctas, sino que con carácter general imponen a quienes participan en el mercado con sus ofertas la obligación de actuar correctamente, para que el sistema competitivo de mercado pueda funcionar de manera adecuada, beneficiando así a todos los que participan en él, tanto a los competidores como a los consumidores<sup>3</sup>.

¿Qué se considera competencia desleal? No existe una definición específica o exacta que incluya todos los actos que se consideran prácticas mercantiles desleales entre competidores en el comercio. Se trata de una conducta empresarial que surge de la creatividad de los hombres y mujeres de negocios que participan en un mercado común, el cual evoluciona a tenor con los cambios que ocurren en la sociedad, y cuyo fin es lograr retirar o desbancar a otro competidor mediante actos injustos, inmorales, faltos a la ética, entre otros, que se consideran desleales. Es una actividad mercantil ilícita y abusiva del derecho de competir de los participantes del mercado. Partiendo de esto, la competencia desleal se podría definir como la actividad de competencia que, por corresponder a alguno de los actos o

---

<sup>3</sup> Como ha señalado MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988, pág. 100-101, «La competencia entendida como principio ordenador autónomo de la vida social y económica y como sostén del sistema de mercado, se convierte en el objeto de protección del ordenamiento jurídico bajo la convicción de que así se tutelan los intereses de los competidores, de los consumidores y usuarios y en general, los de la comunidad social cuyo progreso se expresa en el buen funcionamiento del mercado. En este sentido, ilícito puede ser cualquier acto o practica en el mercado que atente indebidamente contra el orden de competencia, sin que eso signifique impedir o restringir la lucha competitiva». En el mismo sentido BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: «Principio de corrección en el tráfico económico: la competencia desleal», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 14ª ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 367-368.

conductas tipificadas legalmente como contrarios a las reglas de corrección y buenos usos acordes con la buena fe, pueden ser objeto de reclamación ejerciendo las acciones legales correspondientes. Entre otros actos, se consideran de competencia desleal los capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor; las aseveraciones falsas proferidas en el ejercicio del comercio y capaces de desacreditar la actividad o productos de un competidor; la utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto. Para que un acto de competencia desleal sea sancionable es preciso que produzca un daño o sea susceptible de producirlo<sup>4</sup>.

En las jurisdicciones de España, Estados Unidos y Puerto Rico existen fuentes de derecho que regulan la competencia económica<sup>5</sup>, ya sea en el ámbito del Derecho la defensa de la competencia (también conocido con el «Derecho *antitrust*») como en el Derecho de competencia desleal. Sobre este última, España tiene una doctrina, jurisprudencia y legislación avanzada que redundan en tratar de obtener unos mercados altamente transparentes, competitivos y leales para su correcto funcionamiento. La misma parte de una Ley de tipo general y abierta que proscribía actos de competencia desleal en el mercado, la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal (en adelante «LCD»), la cual establece unos ámbitos objetivo y subjetivo, una cláusula general, y ciertos actos que se consideran desleales.

La regulación de la competencia desleal en los Estados Unidos parte de un enfoque jurídico distinto. A diferencia del entorno jurídico español, en la jurisdicción federal de los Estados Unidos no existe una ley general con estos rasgos, debido a la decisión trascendental del Tribunal Supremo de los EE.UU. en *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64, 78 (1938). En este litigio la Corte determinó que, excepto en asuntos regulados por la Constitución de los Estados Unidos o por leyes del Congreso, la ley que se aplicará en asuntos civiles –en cualquier caso– en los tribunales federales es la ley del Estado. El Tribunal dispuso que: «*There is no federal general common law*» («No hay una ley federal general de *common law*»). Y en

---

<sup>4</sup> Véase RIBÓ DURÁN, Luis - FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Joaquín: *Diccionario de Derecho Empresarial*, Bosch, Barcelona, 1998, pág. 173.

<sup>5</sup> El concepto de competencia económica entre empresas es una situación que se produce cuando dos o más unidades económicas rivalizan en un mercado para realizar transacciones económicas. Véase RIBÓ DURÁN - FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: *op. cit.*, pág. 173. La Real Academia Española define la competencia como: «Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio»; Véase REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, <http://dle.rae.es/?id=A0fanvT|A0gTnnL> (accedido el 4 de abril de 2019).

esta materia de competencia desleal no existen promulgadas leyes o reglas federales sustantivas generales de *common law* que se apliquen en los Estados, ya sean de derecho comercial, daños y perjuicios, etc.<sup>6</sup> Lo que sí existen son Leyes que inciden indirectamente en la materia (como en el Derecho Marcario), a partir de las cuales la jurisprudencia ha creado una amplia gama de decisiones sobre qué actos se consideran como prácticas comerciales desleales en este mercado y el Congreso ha promulgado unos estatutos concordantes dentro de este ámbito regulando ciertas áreas del derecho de la competencia desleal.

Concretamente, en la jurisdicción federal estadounidense, existen cinco leyes relacionadas con la competencia desleal, a saber: a) Ley sobre Derechos de autor (*Copyright Act*)<sup>7</sup>; b) Ley de la Oficina de Patentes y Marcas (*United States Patent and Trademarks Office Act*)<sup>8</sup>; c) Ley de la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission Act*)<sup>9</sup>; d) Ley Lanham (*Lanham Act*)<sup>10</sup>; y e) la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016 (*Defend Trade Secrets Act of 2016*)<sup>11</sup>. Las dos primeras leyes conceden derechos de autor y patente para excluir el uso por terceros por un término de tiempo definido de trabajos literarios y nuevas invenciones, respectivamente, entre otros renglones que regulan. La última de estas dos creó la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. La tercera ley creó la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission* (en adelante «Comisión» o FTC), agencia gubernamental que fiscaliza el mercado estadounidense. Entre las funciones de esta agencia está la supervisión de las fusiones entre empresas en conjunto con el Departamento de Justicia de los EE.UU. No permite reclamaciones ni acciones privadas entre empresas, sino que sanciona civilmente a las empresas que violentan la ley. Regula la competencia y otros aspectos sobre relaciones entre empresas y consumidores, pero su finalidad no es defender los intereses privados de los competidores sino el «interés público» que se pudiera afectar por prácticas desleales de empresarios con consumidores. De este estatuto surgen los *State Little FTC Acts*, que son leyes creadas por algunos Estados promulgando estatutos sobre la regulación interna de la competencia desleal que sí instituyen acciones

---

<sup>6</sup> Sobre esto volveremos más a fondo en el epígrafe 1.2.A del capítulo VI.

<sup>7</sup> *Copyright Act, Public Law No. 94-533 of Oct. 19, 1976, 17 U.S.C §§101-1132.*

<sup>8</sup> *United States Patent and Trademarks Office Act, Public Law No. 114-9-2000, 35 U.S.C. §§1.-390.*

<sup>9</sup> 15 U.S.C. §§ 41 y ss.

<sup>10</sup> 15 U.S.C. §§ 1051 y ss.

<sup>11</sup> 18 U.S.C. § 1836 y ss.

privadas<sup>12</sup> para las que están legitimados los consumidores, y, en algunos casos, las empresas. La Ley *Lanham*, la cuarta de las citadas, regula el derecho de marcas y proscribe actos de competencia desleal que ocurran dentro de este ámbito. No prohíbe que los Estados y territorios puedan establecer sus propias leyes de marcas, y permite acciones privadas a las personas perjudicadas por estos actos ilícitos que participan en el mercado con excepción de los consumidores. Y, por último, la quinta norma es el estatuto de protección contra las prácticas desleales de las apropiaciones indebidas de los secretos de negocios o comerciales. Como se puede observar, en la jurisdicción federal no existe una ley federal de competencia desleal general como la LCD. Sin embargo, en la actualidad todos los Estados tienen sus propios estatutos que proscriben prácticas comerciales desleales generales en sus mercados locales.

En el ordenamiento jurídico puertorriqueño se regula la competencia desleal a través del art. 3(a) de la Ley núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como «Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio»<sup>13</sup> (en adelante «Ley Antimonopolios»). Este artículo, que nunca ha sido modificado, dispone que: «Los métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la presente se declaran ilegales». Este precepto fue adoptado literalmente de la Sección 5 de la Ley de Comisión Federal de Comercio<sup>14</sup>. Esto es todo lo que existe regulado con rango de ley en materia de competencia desleal general en Puerto Rico. Por otra parte, a través de esta Ley se promulgó el Reglamento núm. 2648 de 29 de mayo de 1980 conocido como «Reglamento Sobre Competencia Justa Núm. VII», que regula las prácticas y métodos injustos de competencia y enumera los actos que constituyen métodos injustos de competencia (en adelante «Reglamento 2648»). Este reglamento se promulgó hace cuarenta (40) años, por lo cual no se encuentra al día con los cambios en el comportamiento económico y social que se han producido en el mercado a causa de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. Por otro lado, existen leyes que regulan tipos específicos de aspectos dentro del campo de la competencia desleal pero no existe ninguna norma de tipo general y abierta como la LCD. Todo esto ha causado la carencia de una doctrina adecuada y una jurisprudencia relevante sobre este ámbito

---

<sup>12</sup> Aspecto que abordaremos más a fondo en el epígrafe 4.5 de este Capítulo.

<sup>13</sup> Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio, Ley núm. 77 de 25 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. § 257.

<sup>14</sup> 15 U.S.C. § 45.

en Puerto Rico, redundando en perjuicio de todos los participantes del mercado.

Finalmente, se suele decir que el Derecho contra la competencia desleal es un Derecho de casos, queriendo significar con ello que resulta fundamental valorar los elementos fácticos del supuesto concreto y ponderar los intereses en presencia para llegar a una solución adecuada. Por un lado, es prácticamente imposible que existan dos casos iguales, porque la riqueza del tráfico mercantil hará que varíen ciertos elementos, y esta variación tendrá que ser observada por el juez en la aplicación de la norma, de tal forma que los precedentes, en el Derecho contra la competencia desleal, deben observarse con cierta cautela. Por otro lado, resulta difícil alcanzar una solución adecuada al caso enjuiciado sin tener en cuenta los diversos intereses presentes en el mismo<sup>15</sup>. A continuación, sucintamente expondremos el origen de esta figura jurídica y de forma general los presupuestos de la regulación sobre esta materia en los territorios español, estadounidense y puertorriqueño.

## 2. Origen del derecho de competencia desleal

En el ámbito anglosajón, la competencia desleal y el derecho de marcas<sup>16</sup> proceden del derecho común inglés. El caso aparentemente más antiguo que se conoce relacionado con esta figura jurídica es el *Sandforth's Case*<sup>17</sup>, y acontece durante el reinado de la reina Isabel I de

---

<sup>15</sup> AREÁN LALÍN, Manuel - GARCÍA PÉREZ, Rafael: «El enquistamiento de la jurisprudencia sobre competencia desleal», en TOBÍO RIVAS, Ana M. - FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Ángel - TATO PLAZA, Anxo (coords.): *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pág. 355.

<sup>16</sup> Las marcas son una criatura del derecho común. Así se expresó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879) según señala DINWOODIE, Graeme B.: «The Common Law and Trade Marks in an Age of Statutes», en BENTLY, Lionel - D'AGOSTINO Giuseppina - NG, Catherine W.: *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Professor David Vaver*, Hart Publishing, Oxford, 2009, Oxford Legal Studies Research Paper núm. 49/2009, pág. 1 (recurso electrónico).

<sup>17</sup> Aparenta existir un caso más antiguo que *Sandforth's Case* de nombre *Longe's Case* del año 1554, según surge de las citas de las que se hace referencia en el segundo abstract de la decisión de la Corte en el caso *Sandforth's Case*, pero hasta el presente no existe documentación disponible sobre este caso que sustente este hecho, según STOLTE, Keith M.: «How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum», *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol. 8, núm. 2, (1997), pág. 537, disponible en <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=iplj> (accedido: 15 de diciembre de 2019). Este caso tiene tres números de citación: *Samforde*, CUL MS. li 5. 38, fo.132; *Sandforht's case*, HLS MS.2074, fo. 84v.; *BL MS. Lansdowne* 1086, fo.74v.

Inglaterra en el año 1584<sup>18</sup>. Este caso trataba sobre un sastre que llevaba doce años manufacturando ropa de lana, marcaba la ropa con las letras «J.G.» y la rotulaba con el nombre «tucker's handle»<sup>19</sup>. Otro sastre que también manufacturaba ropa, pero de una calidad inferior (o mala) y usaba otra marca, comenzó a utilizar la marca del primero en la ropa que fabricaba y vendía. Con ello obtuvo buenos beneficios, pero la ropa al ser de mala calidad originó el descrédito de la marca, y por consecuencia disminuyó el negocio del sastre dueño de la marca.

Este caso estuvo perdido y fue encontrado a finales de la década del año 1970, momento en que se publicó<sup>20</sup>. No obstante, *Sandforth's Case* en el año 1618 fue referido en un *dictum* en el caso *Southern v. How*<sup>21</sup>. Este último caso, aunque no trata sobre el derecho de marcas, ha sido frecuentemente citado como el caso precursor del derecho de competencia desleal y de la ley de marcas en el derecho anglo-americano<sup>22</sup>.

En el siglo XIX, el derecho de competencia desleal se veía como un cuerpo de leyes distinto o separado al de las leyes de marcas<sup>23</sup>. El primero en utilizar el término «competencia desleal» (*unfair competition*) aparentemente fue Lord Eldon en el año 1803, en el caso *Hogg v. Kirby*<sup>24</sup>. Más tarde, la Corte vió el derecho común de marcas como parte del extenso derecho de la competencia desleal<sup>25</sup>.

En las cortes de equidad de Inglaterra surgió pronto el interés por prevenir estas conductas fraudulentas, lo cual se ilustra en la sentencia del caso *Lever v. Goodwin*<sup>26</sup>. Este caso fue presentado en la División de Equidad (*Chancery Division*) de las Cortes Inglesas. Trata sobre la petición de un interdicto (*injunction*), presentado por *Lever* contra *Goodwin*, para prohibir la venta de jabones de esta segunda entidad (en una envoltura similar a la que utilizaba *Lever* para comercializar sus jabones), y el resarcimiento de daños y perjuicios causados por estos actos. El Juez Joseph Chitty menciona en su sentencia que la ley aplicable a este caso es llana: se fundamenta en el fraude. Se trata simplemente de que el vendedor tergiversa la realidad y hace aparecer sus bienes no como

<sup>18</sup> MC CARTHY J. Thomas: *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Volume 1, Thompson Reuters, Eagan- MN, 2015, págs. 5-4.

<sup>19</sup> STOLTE: «How Early Did Anglo-American ... cit., pág. 529.

<sup>20</sup> *Id.*, pág. 523.

<sup>21</sup> *Southern v. How*, *Popham* 143, 79 Eng. Rep. 1243 (1618).

<sup>22</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 5-4, 5-5.

<sup>23</sup> *Id.*, pág. 5-6.

<sup>24</sup> *Hogg v. Kirby*, 8 Ves J. 215, 32 Eng. Rep. 336 (1803).

<sup>25</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 5-6.

<sup>26</sup> *Lever v. Goodwin*, 36 Ch. Div. 1, 2 -3 (1887).

propios, sino con los distintivos de otro fabricante. El Juez expresó que aquí, en general, se ha cometido un doble fraude. Primero, hay un fraude perpetrado contra el último comprador; y en segundo lugar, hay un fraude cometido respecto del fabricante original, que pierde parte del comercio. La sentencia de este caso fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra en el año 1887.

En algún momento a finales del siglo XIX<sup>27</sup>, las cortes estadounidenses comenzaron a utilizar el término «competencia desleal» ligeramente diferente al sistema jurídico inglés. Aquellos tribunales dividieron el universo de las marcas distintivas en «marcas comerciales», que estaban protegidas por acciones de infracción a la ley de marcas, y los «nombres comerciales», que sólo podían protegerse por la competencia desleal<sup>28</sup>. Hoy en día, ambos se regulan en la jurisdicción federal a través de la Ley *Lanham* de marcas.

Por lo tanto, la competencia desleal es una figura jurídica que surgió hace más de cuatro siglos, y que desde su origen ha estado estrechamente vinculada a la evolución y desarrollo de la economía liberal, transformándose a medida que las nuevas orientaciones económicas y políticas así se lo exigían. En el devenir histórico de la institución es posible distinguir tres modelos claramente diferenciados<sup>29</sup>. El primero de ellos es el denominado *modelo paleoliberal* del siglo XIX. Las ideas liberales de abstencionismo estatal y libertad comercial configuraron en la mayoría de los países un sistema exclusivamente represor de la competencia desleal, caracterizado por su fragmentariedad, que tipifica sólo ciertos actos concretos y apareja a su comisión una serie de sanciones. Se trata de una visión estrictamente penal de la institución.

Con la consolidación del régimen económico liberal se consolida el segundo modelo, *modelo profesional*. Los intereses protegidos son estrictamente comerciales, entendiendo por tales los de los empresarios

---

<sup>27</sup> Alrededor de este momento el Congreso comenzó a legislar en el área de marcas, según MCKENNA, Mark P.: «Trademark Use and the Problem of Source», *University of Illinois Law Review*, num. 3, 2009, pág. 781.

<sup>28</sup> MCKENNA, Mark P.: «The Normative Foundations of Trademark Law», *Notre Dame Law Review*, vol. 82, num. 5, 2010, pág. 1862.

<sup>29</sup> Seguimos básicamente en la exposición de estos tres modelos lo señalado por MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 15-18; CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén: «La Competencia Desleal», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén - PALOMAR OLMEDA, Alberto - CALDERÓN PATIER, Carmen: *El Derecho de la Competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 411-415. Se trata de una visión que se recoge igualmente en la Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal española.

que compiten entre sí, sin tener en cuenta al resto de los intervinientes en el mercado. Esta regulación se caracteriza, así, por su corporativismo.

Tras la segunda Guerra Mundial surge el tercer modelo, el *modelo social*, en el que se abandona la idea de tutelar exclusivamente el interés empresarial, y se tiene en cuenta el interés de todos los que operan en el mercado, empresarios que compiten entre sí, pero también consumidores y otros afectados, y el interés general del correcto funcionamiento del «mercado». Se busca así un modelo de competencia perfecta y leal basado en la «competencia por las prestaciones» y en la libertad de actuación y la ausencia de acuerdos colusorios. Por eso los actos de competencia desleal no son sólo los comportamientos de incorrección profesional, sino, en general, cualquier acto contrario a la buena fe objetiva. El derecho regulador de la materia tiene ahora como objetivo el de la conservación del orden económico.

Es importante destacar que este sector de la competencia desleal defiende el correcto funcionamiento del mercado y, sobre todo, un modelo de protección de lo concurrentemente eficiente y de la «competencia por las prestaciones», esto es, de que el consumidor adquiera el producto o servicio en función de sus características reales, y no «engañado», «confundido», etc., por actos de competencia desleal que distorsionan el mercado. Desde esta perspectiva, la competencia desleal no defiende de los actos «incómodos» o «perjudiciales». Las conductas de los competidores normalmente son «perjudiciales» en la medida en que tales competidores buscan aumentar su cuota de mercado, y eliminar a otros competidores. Pero ese perjuicio es lícito, y además supone un incentivo para que todos los empresarios mejoren continuamente sus prestaciones y fidelicen a su clientela<sup>30</sup>. La eliminación de los competidores, cuando es simple consecuencia de los mecanismos del mercado, es lógica e incluso deseable<sup>31</sup>; lo desleal es que esa eliminación se realice con actuaciones

---

<sup>30</sup> MENÉNDEZ MENÉNDEZ: *La competencia* ... cit., pág. 128; VICENT CHULIÁ, Francisco: «Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal», *RGD*, núm. 589-590, 1993, pág. 9983; MIRANDA SERRANO, Luis María: «Competencia desleal y protección de los consumidores», en BOTANA GARCÍA, Gema - RUIZ MUÑOZ, Miguel (coords.): *Curso sobre protección jurídica de los consumidores*, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1999, págs. 53-54; EMPARANZA SOBEJANO Alberto: *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*, Civitas, Madrid, 2000, pág. 168.

<sup>31</sup> El Juez Oliver Wendell Holmes, en su artículo titulado «Privilege, Malice, and Intent» («Privilege, Malice, and Intent», *Harvard Law Review*, vol. VIII, núm. 1, 1894, pág. 3), nos expresa: «la libre competencia vale más a la sociedad que su costo». HOLMES (1841-1935), Jefe de Jueces (1899-1902) de la corte suprema de Massachusetts, y Juez asociado de la corte suprema de los EE.UU. (1902-1932), fue uno de los personajes más influyentes de la sociedad norteamericana del siglo



que atentan contra la corrección del mercado<sup>32</sup>. En la SAP Madrid (Secc. 21<sup>a</sup>) de 22 de abril de 1998 (AC 1998, 1134) se recoge esta justificación

«La competencia es un fenómeno que se produce cuando coinciden en el ámbito mercantil pretensiones idénticas que tratan de obtener éxito, de forma que cada empresario pretende captar para su negocio un comprador, pero no sólo para que este comprador efectúe una compra concreta, sino que además pretende conservarlo pensando en futuras compras que aquél pueda realizar, de forma que, tal y como se ha venido reiterando por diferentes autores, la actividad concurrencial se manifiesta como un esfuerzo para conseguir ventas actuales y futuras, siendo por ello por lo que los actos de publicidad y propaganda de los servicios o productos que presta o vende cada empresa consisten estrictamente en hacer competencia a otras empresas, encontrando la actividad empresarial su referencia última en la clientela, cuyo nivel e importancia viene dada por el juicio público que merece una empresa a la sociedad, por la seriedad de la misma, cumplimiento de sus compromisos, acierto en su organización, calidad de sus productos ..., circunstancias todas ellas que sí dependen de la empresa y que afectan a su fama, prestigio y crédito. [...]

En general, en el ámbito de la libre competencia, la obtención de un cliente por parte de una empresa, implica la pérdida de este mismo cliente para otra que, por ello, genéricamente interpretado, sufre un perjuicio. Esta concurrencia y competencia, cuyo beneficiario último es el consumidor está permitida siempre que se realice con medios honestos y honrados, sancionándose la competencia como consecuencia de abusos, denominándose competencia desleal a la captación de clientes realizada mediante maniobras o maquinaciones, o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, cobrando una especial importancia para llegar a calificar lo que es “desleal” las

---

XX. Véase <https://www.uria.com/es/seleccion/estudiantes/seccion-del-estudiante/grandes-juristas/wendell> (accedido: 21 de febrero de 2019).

<sup>32</sup> En este sentido, se afirma que «la deslealtad yace en el atentado o en la puesta en peligro de la existencia o del funcionamiento de la competencia», PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido: «El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust. (Un ensayo sobre el Derecho alemán de la competencia desleal)», *RDM*, núm. 159, 1981, pág. 118, cuando la clientela se capta por medios que distorsionan el sistema competitivo de economía de mercado, en el sentido de que no se basa en el propio esfuerzo del empresario. El límite al derecho de cualquier persona a desarrollar libremente una actividad económica como autónomo o para otra persona distinta, se encuentra en el marco de la finalidad de la institución dentro de la que se sitúa, que es la competencia libre y leal, MENÉNDEZ MENÉNDEZ: *La Competencia ...* cit., pág. 136.

concepciones sociales vigentes en cada momento, el uso y la costumbre, sin perjuicio de que tenga además este concepto un contenido universal significado por la conducta fraudulenta y equívoca que implica un engaño».

El daño que ocasiona la competencia a los competidores es un daño *sui generis*, relacionado con el aforismo «*damnum absque injuria*» que significa, daños sin culpa o negligencia; pérdida que no da lugar a una acción por daños y perjuicios<sup>33</sup>. En *Marbury v. Madison*<sup>34</sup> (caso sumamente relevante en la jurisprudencia estadounidense) el TSEU, definió este concepto legal como «una pérdida sin una lesión». En el caso, *Mogul Steamship Co. v. McGregor, Gow, & Co.*<sup>35</sup>, procedente de la jurisprudencia inglesa, el tribunal dispuso que:

«Existe competencia cuando dos o más personas buscan disfrutar de las mismas cosas; se deduce que el éxito de uno debe ser el fracaso del otro, y ningún principio de derecho nos permite interferir o moderar ese éxito o fracaso mientras se deba a la mera competencia».

La doctrina de usar lo propio sin perjudicar al prójimo (conocida en latín como «*sic utere [tuo ut alienum non laedas]*»)<sup>36</sup> presuponía que el uso de una persona sobre un bien de su propiedad o por el ejercicio de su libertad no interferiría legítimamente en las libertades de otros, pero se reveló totalmente inadecuado. No describía correctamente una serie de situaciones en las que el derecho tolera determinadas interferencias dañosas en la propiedad de terceros, es decir, interferencias que no implican la infracción de un deber jurídico. Ignoraba así la existencia de un amplio «*damnum absque injuria*» dentro del sistema jurídico. Aceptada esta realidad, aquella doctrina se revelaba una mera tautología; su significado no podría ser otro más allá de la estéril afirmación de que el derecho prohibía dañar la propiedad o los derechos de otras personas excepto en aquellos casos en que consideraba que ese daño estaba suficientemente justificado. Con base en razones de política legislativa, de ponderación de los diversos intereses sociales en juego, cabía aquella

---

<sup>33</sup> RIVERA GARCÍA, Ignacio: *Diccionario de Términos Jurídicos*, Lexis Publishing, Charlottesville - VA, 2000, pág. 365.

<sup>34</sup> *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 164 (1803), pág. 365.

<sup>35</sup> *Mogul Steamship Co. v. McGregor, Gow, & Co.*, 1889 WL 10232, (1889) LR 23 Q.B.D. 598 (CA 1889).

<sup>36</sup> *Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas* significa «Usa lo tuyo sin perjudicar al prójimo», «Se debe usar de lo propio sin causar daño a lo ajeno». Véase HERRERO LLORENTE, Víctor José: *Diccionario de Expresiones y Frase Latinas*, 3ª ed., Gredos, Madrid, 1992, pág. 430.

justificación y, por tanto, la determinación de la existencia de la extensión de las distintas libertades<sup>37</sup>.

En definitiva, y volviendo a nuestra materia, no todo perjuicio hacia una parte origina un deber de indemnizar. Si existe una competencia leal, el daño derivado de un método competitivo no resulta indemnizable<sup>38</sup>. Sobre este tema también se ha expresado el *American Law Institute* (en adelante «ALI») en el *Restatement* publicado en el año 1995. La ALI creó (como mencionamos) una definición general sobre la responsabilidad que pudiese tener quien cause daño a otro en una relación comercial, declarando que «quien cause daño a otro en una relación comercial no está sujeto a responsabilidad por dicho daño a menos que [...] el daño resulta de actos o prácticas del actor procesables [...] de comercialización engañosa y otras prácticas ilegales».

La posibilidad de causar daños «legítimos» que concede la política legislativa a los competidores contra sus adversarios, se alinea en realidad con el principio de derecho que dispone que «se debe usar de lo propio sin causar daño a lo ajeno», y se fundamenta en los beneficios que la libre competencia aporta a los consumidores, usuarios y la ciudadanía en general. En un balance de interés la competencia es sumamente más favorable para la sociedad que el costo por pérdida en el que incurran uno o varios competidores. Ahora bien, precisamente los límites de este daño no indemnizable los marca el derecho de competencia (las leyes *antitrust* y las de competencia desleal).

### **3. Consideraciones generales sobre el derecho de competencia desleal en España**

En el derecho español se advierte claramente el paso del modelo profesional al modelo social en la segunda mitad del siglo XX. La primera norma que hace referencia expresa a esta institución se encuentra en una Ley puramente sectorial, la reguladora de la publicidad comercial, de 1964, que opta claramente por un modelo corporativista al establecer como parámetro de adecuación de las conductas las «normas de corrección y buenos usos mercantiles»<sup>39</sup>. En estos momentos, la ausencia en la

---

<sup>37</sup> SOLAR CAYÓN, José Ignacio: *Política y Derecho en la Era del New Deal. del Formalismo al Pragmatismo Jurídico*, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 118

<sup>38</sup> Mc CARTHY: *op. cit.*, pág. 1:47.

<sup>39</sup> El art. 10 de la Ley 61/1964, de 11 de junio, por la que se aprobó el Estatuto de la Publicidad, establecía que «La publicidad, como servicio dirigido a los consumidores, constituye un instrumento ordenado para orientar su libertad de elección y favorecer la ilícita concurrencia en el mercado, quedando sujeta a las Leyes, principios y normas que regulan la competencia desleal. Se considera desleal la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes o

normativa española de una «cláusula general de prohibición de la competencia desleal» obligó a la doctrina a encuadrar la deslealtad en el ámbito del abuso del derecho (art. 7.2 CC español)<sup>40</sup>. Con posterioridad a la Constitución española de 1978 se dictó la Ley de Competencia Desleal ya mencionada de 1991, cuyo Preámbulo reconoce el abandono por parte del legislador de la institución de la competencia desleal, lo que había propiciado la formación de una disciplina discontinua y fragmentaria. Y esa Ley parte de la cláusula general que caracteriza como desleal todo comportamiento contrario a la «buena fe objetiva». Se abandona claramente el modelo profesional para instaurar el modelo social, de defensa del interés general del mercado<sup>41</sup>.

La LCD constituyó un cambio radical en la regulación de la competencia desleal en el Derecho Español. No sólo se abandonó el modelo profesional, y se reguló la cuestión a base de una cláusula general que recogía las tendencias modernas protectoras del interés de todos los actuantes en el mercado. Es que, además, esta ley tuvo una relevancia práctica indudable, y así como las normas que la precedieron tuvieron poca aplicación en los tribunales, la LCD sí ha sido alegada y aplicada por los tribunales ocasionando que el mercado realmente se adecúe a sus preceptos y a esa nueva forma de entender la «competencia por las prestaciones»<sup>42</sup>.

---

servicios, la que tienda a producir el descrédito de los competidores o de los productos de los mismos y, genéricamente, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles».

<sup>40</sup> CAMPUZANO LAGUILLO, *op. cit.*, pág. 413.

<sup>41</sup> La doctrina es unánime al resaltar este cambio. Aparte de los autores ya citados pueden verse ALONSO SOTO, R.: «Competencia desleal y defensa de la competencia en España», *Información Comercial Española*, núm. 750, 1996, págs. 9-16; ARAGÓN REYES, Manuel: «Constitución económica y libertad de empresa», en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (coord.): *Estudios Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, vol. I, Madrid, 1996, págs. 163-180; MIRANDA SERRANO: *op. cit.*, págs. 49-76; IRÁCULIS ARREGUI, Nerea: «La captación de clientes desde la perspectiva del Derecho de la competencia (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1999)», *Diario La Ley*, 2001, pág. 3 (recurso electrónico); «Finalidad y ámbito de aplicación de la ley de competencia desleal. La cláusula general de deslealtad competitiva», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.): *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, vol. 2, págs. 1097 y ss.

<sup>42</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: «Nociones introductorias», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 47; ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio: «El modelo de conducta en la nueva cláusula general de la Ley de Competencia Desleal. Una crítica breve», *Derecho de negocios*, núm. 240, septiembre 2010, pág. 8; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Finalidad ... cit., pág. 1107.

La opción por el modelo social de competencia desleal ya se reconoce en muchos pasajes del Preámbulo de la Ley, de entre los que destacaremos el siguiente: «Por lo que se refiere al principio de los planos mencionados, la ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Éste deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. [...] La nueva ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo». Y se refleja también en la jurisprudencia que aplica esta norma, como la STS de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002/5594) que afirma: «La Ley de Competencia Desleal considera como tal determinados actos y prácticas comerciales, pero siempre desde la finalidad superior de una protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, objeto de dicha Ley, que se corresponde con las razones de su Exposición de Motivos cuando ésta declara, acerca precisamente de la finalidad de la ley, que la redacción de sus preceptos ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser cualificadas, simplemente por ello, de desleales, que al perfilar los elementos generales del ilícito concurrencial se ha seguido un criterio marcadamente restrictivo, que la Constitución hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de competencia, reforzado por el de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado y, en fin, que el Derecho de la competencia desleal deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, siendo así portadora dicha Ley no sólo de los intereses privados de los empresarios en el conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Tales principios tienen un adecuado reflejo en los concretos preceptos de la Ley que describen los actos constitutivos de competencia desleal, no sólo mediante la expresa mención del consumidor o consumidores, sino también mediante excepciones a la ilicitud del acto fundadas en la libertad de competencia». En el mismo sentido pueden verse las declaraciones generales recogidas en las SSTS de 13 de octubre de 2005 (RJ 2005/6144), 29 de mayo de 2008 (RJ 2008/4164), o 3 de septiembre de 2014 (RJ 2014/5209).

Hasta el presente, esta norma ha sido modificada en varias ocasiones, siendo la más relevante, la realizada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia

desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios en el mercado español. El propósito de esta modificación fue adecuar la LCD a la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales y a la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Esta normativa comunitaria establece reglas específicas en cuanto a actos considerados como competencia desleal respecto de los consumidores, de acuerdo con las competencias propias de la Unión Europea (que puede legislar en materia de protección a consumidores, pero no, en general, sobre cuestiones de derecho privado). Para «integrar» estas normas específicas «consumeristas» con el marco general de la competencia desleal se optó por «desdoblar» tanto la cláusula general como la lista de actos que se consideran desleales<sup>43</sup>. Así, en cuanto a la cláusula general, la Ley aclaró que «en las relaciones de los empresarios o profesionales con los consumidores, la deslealtad de una conducta vendrá determinada por la concurrencia de dos elementos; que el comportamiento del empresario o profesional resulte contrario a la diligencia profesional que le es exigible en sus relaciones con los consumidores, y que éste sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio (entendiendo por tal el consumidor o usuario medio) o del miembro medio del grupo al que se dirige la práctica». En segundo lugar, respecto de los actos de competencia desleal, se añadió a la Ley

---

<sup>43</sup> Sobre la reforma operada por la Ley 29/2009 véase MASSAGUER FUENTES, José: *El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Civitas, Madrid, 2006; TATO PLAZA, Anxo: «La reforma del derecho español contra la competencia desleal: rasgos generales», *ADI*, tomo 30, 2009-2010, págs. 455-471; GARCÍA PÉREZ, Rafael: «La reforma del derecho contra la competencia desleal: ¿hacia el derecho de la lealtad?», en GÓMEZ SEGADE, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 323-330; RUIZ PERIS, Juan Ignacio (dir.): *La reforma de la Ley de competencia desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010; HURTADO IGLESIAS, Santiago: «La reforma del derecho español sobre competencia desleal y publicidad», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 7-14; LEIÑENA MENDIZÁBAL, Elena - IRÁCULIS ARREGUI, Nerea: «La reforma del Derecho español en materia de competencia desleal, protección de los consumidores y comercio minorista por la Ley 29/2009», *Aranzadi Civil*, núm. 6-2010, págs. 87-132; MAMBRILLA RIVERA, Vicente: «Prácticas comerciales y competencia desleal: estudio del derecho comunitario europeo y español. La incorporación de la Directiva 2005/29/CE a nuestro derecho interno (incidencia en los presupuestos generales y en la cláusula general prohibitiva del ilícito desleal)», *RDCD*, núm.4, 2008, págs. 89-120, núm. 5, 2009, págs. 107-152, y núm. 6, 2010, págs. 75-116.

todo un Capítulo III, bajo el título «Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios», que recoge lo establecido en las Directivas como actos considerados desleales con consumidores, en muchos casos duplicando o reiterando ideas y reglas que ya venían recogidas en la redacción general. Esta forma de operar ha sido unánimemente criticada por la doctrina, pues se ha renunciado a unificar la regulación en un texto unitario, y más bien se opta por dos regulaciones: una cláusula general y un elenco de actos desleales para actuaciones entre empresarios, y una cláusula general específica con un elenco paralelo de actos desleales para actuaciones con consumidores<sup>44</sup>. Las normas sobre acciones sí que resultan únicas, modificándose ciertos aspectos de las mismas en materia de carga de la prueba y de acción de cesación.

La reforma de 2009 también modificó ciertos aspectos de otras Leyes, y de entre ellos cabe destacar la reforma de la Ley General de Publicidad<sup>45</sup>, estableciendo ahora que la publicidad ilícita se considera como un acto de competencia desleal, y su represión se efectúa únicamente a través de las acciones legales contra la competencia desleal. De esta forma se suprime esa regulación específica de la publicidad desleal, y se regula en su sede adecuada (como competencia desleal) la publicidad que atenta contra la buena fe y cumpla los demás requisitos de la LCD<sup>46</sup>. Igualmente se modificó la Ley de defensa de consumidores para

---

<sup>44</sup> En este sentido crítico véase MASSAGUER, *El Nuevo derecho ...* cit., págs. 23 y ss.; TATO PLAZA: «La reforma ... cit., pág. 458; RUIZ PERIS, Juan Ignacio: «Panorámica de la reforma en materia de competencia desleal», en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 379-390; IRIGOYEN FUJIWARA, Daniel: «La cláusula general de la Ley de Competencia Desleal tras su reforma por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre», en JUSTE MENCÍA, Javier - ESCRIBANO GÁMIR, Cristina - ARRIBAS HERNÁNDEZ, F.J. (coords.): *Cuestiones actuales de derecho de la empresa: III Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil*, Ediciones Universidad de Castilla La Mancha, Toledo, 2011, págs. 155-176; VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo: «Competencia desleal y publicidad comercial», en CUESTA RUTE, José María de la (dr.): *Derecho Mercantil I*, Huygens, Barcelona, 2015, pág. 177.

<sup>45</sup> La discordancia de planteamientos entre ambas normas, anclada en el modelo profesional la LGP y en el modelo social la LCD, era obvia, MADRENAS I BOADAS, Carme: *Sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal. La parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*, Civitas, Madrid, 1990, págs. 23 y ss.; PINO ABAD, Manuel: «El conflicto normativo entre la ley general de publicidad de 1988 y la ley de competencia desleal de 1991», en PINO ABAD, Manuel - FONT GALÁN, Juan Ignacio (coords.): *Estudios de derecho de la competencia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 229-234.

<sup>46</sup> Sobre esta reforma véanse TATO PLAZA, Anxo: «La reforma de la Ley General de Publicidad», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 7, 2010, págs. 141-154; e IRÁCULIS ARREGUI, Nerea: «Publicidad ilícita y

establecer claramente en ella que, conforme a la preeminencia del derecho comunitario, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a los consumidores se rigen únicamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal y en el propio texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin que quepa imponer a los empresarios o profesionales otras obligaciones, exigencias o prohibiciones distintas de las previstas en dichas normas cuando el título en que éstas se fundan sea la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores<sup>47</sup>.

Como parte relevante de la regulación de la competencia desleal, hay que destacar que la Ley española establece todo un sistema procesal de acciones, que engloba: la acción declarativa de deslealtad; la acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura; la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal; la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente; y la acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. La legitimación activa en estas acciones es muy amplia, y se recoge en el art. 33 LCD. Con carácter general, cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de esas acciones previstas, excepto en cuanto a la acción de enriquecimiento injusto, que sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada. De esta forma, y a diferencia de otros derechos como el puertorriqueño, la regulación sí otorga defensa concreta a los perjudicados por la conducta desleal y les permite accionar no sólo para pedir la cesación de la conducta, sino también la indemnización por los daños y perjuicios causados. No se trata de un régimen puramente represivo, ni tampoco de un régimen administrativo protegido con multas, sino de una normativa privada con efectos indemnizatorios para los perjudicados.

Como colofón de todo lo expuesto, en la actualidad la regulación del derecho de la competencia desleal español tendría un triple objetivo,

---

competencia desleal por infracción de normas publicitarias», *RDCD*, núm. 7, 2010, págs. 155-174. La competencia desleal ejercida por medio de publicidad ilícita es muy común, véanse recientemente VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio: «Competencia desleal y publicidad», *RDCD*, núm. 21, 2017, y TOBÍO RIVAS, Ana María: «Competencia desleal y publicidad encubierta: recientes desarrollos en la regulación española y de la unión europea», *RDCD*, núm. 22, 2018.

<sup>47</sup> CAMPUZANO LAGUILLO: *op. cit.*, pág. 359..



sirviendo en igual medida a la protección de las empresas competidoras, a la protección de los consumidores, y, finalmente, del interés público del Estado en el mantenimiento de los principios concurrenciales derivados de la libertad de empresa. Constituye una norma moderna que incorpora el modelo social de competencia desleal y promueve la «competencia por las prestaciones».

#### **4. Consideraciones generales sobre el derecho de competencia desleal en los Estados Unidos**

##### **4.1. Aproximación al concepto y características de la competencia desleal en los Estados Unidos**

A diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento español que se acaba de exponer, en la jurisdicción federal estadounidense no existe un estatuto general que proscriba y regule los actos de competencia desleal. La Ley *Lanham*<sup>48</sup>, la Ley de Defensa de Secretos Comerciales<sup>49</sup>, y la Ley de la Comisión Federal de Comercio<sup>50</sup>, antes citadas, que prohíben prácticas desleales, carecen del carácter general de la norma española. Las dos primeras proscriben actos desleales exclusivamente en el ámbito del Derecho de marcas y de secretos comerciales; y la tercera, en su Sección 5, proscribe prácticas comerciales desleales que afecten el «interés público» con un solo precepto de «tipo amplio y general», sin especificar actos concretos como realiza la LCD.

En la búsqueda para encontrar una definición sobre el concepto de competencia desleal en los EE.UU., se han emitido mediante opiniones y/o sentencias de jueces de tribunales estatales y federales en esta nación, las siguientes aproximaciones<sup>51</sup>:

a) *The rule of fair play* («la regla del juego justo o limpio»)<sup>52</sup>.

b) *Acts that are «contrary to good conscience»* («actos que son contrarios a la buena conciencia»)<sup>53</sup>.

---

<sup>48</sup> 15 USC §§ 1051 y ss.

<sup>49</sup> 18 USC §§ 1836 y ss.

<sup>50</sup> 15 USC §§ 41 y ss.

<sup>51</sup> Este listado que se detalla a continuación fue obtenido de: MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 1-23.

<sup>52</sup> *Bard-Parker Co. v. Crescent Mfg. Co.*, 174 Misc. 356, 20 N.Y.S.2d 759, 762 (Sup 1940); En este sentido : *Water Gremlin Co. v. Ideal Fishing Float Co., Inc.*, 401 F. Supp. 809, 188 U.S.P.Q. 388 (D. Minn. 1975) ; *Johnson & Johnson v. Quality Pure Mfg., Inc.* 484 F. Supp. 975, 207 U.S.P.Q. 1127 (D.N.J. 1979).

<sup>53</sup> *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 240 (1918). *Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux*, 24 F.3d 1368, 1373, 30 U.S.P.Q.2d 1621, 1624 (Fed. Cir. 1994).

c) *Means which shock judicial sensibilities* («cosas que chocan la sensibilidad judicial»)<sup>54</sup>.

d) *A level of rascality that would raise an eyebrow* («un nivel de bribonada o picardía que elevaría la ceja»)<sup>55</sup>.

e) *The morals of the Marketplace* («la moral del Mercado»)<sup>56</sup>.

f) *The scales of conscience and fair dealing* («la escala de conciencia y negocio justo»)<sup>57</sup>.

g) *The decent thing to do in trade* («las cosas decentes que hacer en el comercio»)<sup>58</sup>.

h) *Principles of honesty and fair dealing* («principios de honestidad y negociación justa»)<sup>59</sup>.

i) *Conduct which is immoral, unethical, oppressive, or unscrupulous* («conducta que es inmoral, antiética, opresiva o inescrupulosa»)<sup>60</sup>.

j) *Promote fair play* («promover el juego justo o limpio»)<sup>61</sup>.

En la actualidad no hay una definición única de lo que es un acto de competencia desleal. En la realización de su trabajo el abogado debe darse cuenta de que el estándar legal de equidad en la competencia no es más que un reflejo de los conceptos sociológicos, económicos, moralistas y éticos del concepto de justicia<sup>62</sup>.

<sup>54</sup> *Margarete Steiff, Inc., v. Bing*, 215 F. 204, 206 (S.D. N.Y. 1914). En este sentido: *Leon Finker, Inc. v. Schlusel*, 469 F. Supp. 674, 202 U.S.P.Q. 452 (S.D. N.Y. 1979), *aff'd without opinion*, 614 F.2d 1288, 204 U.S.P.Q. 433 (2d Cir. 1979).

<sup>55</sup> *Levings v. Forbes & Wallace, Inc.*, 8 Mass. App. Ct. 498, 396 N.E.2d 149 (1979).

<sup>56</sup> *Germanow v. Standard Unbreakable Watch Crystals*, 283 N.Y. 1, 27 N.E.2d 212, 217 (1940).

<sup>57</sup> *Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co.*, 132 F.2d 822, 825, 56 U.S.P.Q. 120 (C.C.A. 2d Cir. 1943); En este sentido: *Pennwalt Corp. v. Becton, Dickinson & Co.*, 434 F. Supp. 758, 201 U.S.P.Q. 33 (D.N.J. 1977).

<sup>58</sup> *Brooks Bros. v. Brooks Clothing of Cal.*, 60 F. Supp. 442, 448, 65 U.S.P.Q. 301 (S.D. Cal. 1945), decision supplement, 5 F.R.D. 14, 68 U.S.P.Q. 38 (S.D. Cal. 1945) and judgment *aff'd*, 158 F.2d 798, 72 U.S.P.Q. 66 (C.C.A. 9th Cir. 1947).

<sup>59</sup> *Dutcher v. Harker*, 377 S.W.2d 140, 141 U.S.P.Q. 603 (Mo. Ct. App. 1964); igualmente *Sciences v. Benson*, 15 Cal. 2d 685, 691, 104 P.2d 650, 46 U.S.P.Q. 488 (1940).

<sup>60</sup> *Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc.* 202 F.3d 489, 501, 53 U.S.P.Q.2d 1570 (2d Cir. 2000).

<sup>61</sup> *Kelly Girl Service, Inc. v. Roberts*, 243 F. Supp. 225, 227, 146 U.S.P.Q. 102 (E.D. La. 1965); véase igualmente *Jean Patou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc.* 201 F. Supp. 861, 865, 133 U.S.P.Q. 242 (S.D. N.Y. 1962), judgment *aff'd*, 312 F.2d 125, 136 U.S.P.Q. 236 (2d Cir. 1963).

<sup>62</sup> Mc CARTHY: *op. cit.*, págs. 1-35.

En el *Restatement of the Law Third-Unfair Competition* (en adelante «*Restatement*»), publicado en el año 1995, el ALI<sup>63</sup> creó una definición general sobre la responsabilidad que pudiese tener quien cause daño a otro en una relación comercial. En la primera sección del Capítulo I del *Restatement*, titulado *Freedom to Compete* («*Libertad para Competir*»), detalla qué actos o actividades se reputan desleales e ilícitas en el comercio estadounidense, estableciendo al efecto lo siguiente:

«§1. *General Principles* («Principio General»)<sup>64</sup>

*One who causes harm to the commercial relations of another by engaging in a business or trade is not subject to liability to the other for such harm unless* («Quien cause daño a las relaciones comerciales de otro al participar en un negocio o comercio, no está sujeto a responsabilidad hacia el otro por ese daño a menos que»):

*(a) the harm results from acts or practices of the actor actionable by the other under the rules of this Restatement relating to* («el daño resulta de actos o prácticas del actor, procesables por el otro bajo las reglas de este Restatement relativos a»):

*(1) deceptive marketing [...]* («comercialización engañosa, [...] »);

*(2) infringement of trademarks and other indicia of identification, [...]* («infracción de marcas y otras indicaciones de identificación, [...]»);

*(3) appropriation of intangible trade values including trade secrets and the right of publicity, [...]; or from other acts or practices of the actor determined to be actionable as an unfair method of competition, taking into account the nature of the conduct and its likely effect on both the person seeking relief and the public; or* («apropiación de valores intangibles comerciales incluyendo secretos comerciales y el derecho de publicidad, [...]; o de otros actos o prácticas del actor que se determinen que son procesables como un método desleal de competencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta y su probable efecto tanto en la persona que busca el remedio como en el público);

*(b) the acts or practices of the actor are actionable by the other under federal or state statutes, international agreements, or general principles of common law apart from those considered in this*

---

<sup>63</sup> ALI es una organización independiente, líder en producir trabajo académico para clarificar, modernizar y mejorar legislaciones en los EE.UU. Sus publicaciones de los *Restatements of the Law* tienen una enorme influencia en los tribunales y las legislaturas, así como en la investigación jurídica y la educación.

<sup>64</sup> THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *Restatement of the Law Third - Unfair Competition*, American Law Institute Publishers, St. Paul - Minnesota, 1995, pág. 3.

*Restatement.* («los actos o prácticas del actor son procesables por el otro, bajo un estatuto federal o estatal, acuerdos internacionales o principios generales del derecho común aparte de las consideradas en este Restatement»).

En esta primera sección del *Restatement* surge claramente que la responsabilidad por el daño que cause un competidor a otro participante del mercado está delimitada a ciertos actos preestablecidos mediante estatutos, acuerdos internacionales o principios generales del derecho, o cuando existen las actuaciones desleales que se recogen en la letra a) del *Restatement*. Todas las demás prácticas comerciales que se llevan a cabo en el mercado y que causan daño a un competidor no le acarrearán responsabilidad al actor en el mercado estadounidense, porque son lícitas. No podemos perder de perspectiva que en una actividad de competencia económica se les permite a los empresarios causar daños a sus competidores en la batalla por obtener el liderazgo del mercado, por lo cual, para que ese daño acarree responsabilidad tiene que ocurrir a consecuencia de prácticas comerciales ilegales. Sobre esto volveremos en el epígrafe 2.3 del Capítulo III.

Por otra parte, las Cortes estatales y federales en los EE.UU. han tratado en un sinnúmero de ocasiones definir de distintas maneras lo que es competencia desleal. Uno solo tiene que leer alguna de las opiniones judiciales para reconocer la semántica cenagal que aguarda a los abogados y jueces que tratan de dar una definición precisa de este concepto evasivo llamado «competencia desleal»<sup>65</sup>. Algunos ejemplos de actos que han sido etiquetados por los tribunales de los Estados Unidos como competencia desleal son:<sup>66</sup>

a) *Infringement of trademarks and service marks* («Infracción de marcas comerciales y marcas de servicio»)<sup>67</sup>.

b) *Dilution of good will in trademarks* («Dilución del buen nombre de las marcas»)<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Mc CARTHY: *op. cit.*, pág. 1-22.

<sup>66</sup> *Id.*, págs. 1-26 y 1-27.

<sup>67</sup> *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916); En este sentido: *Continental Motors Corp. v. Continental Aviation Corp.*, 375 F.2d 857, 153 U.S.P.Q. 313 (5th Cir. 1967); *Heaton Distributing Co. v. Union Tank Car Co.*, 387 F.2d 477, 156 U.S.P.Q. 299 (8th Cir. 1967); *Dresser Industries, Inc. v. Heraeus Engelhard Vacuum, Inc.*, 395 F.2d 457, 158 U.S.P.Q. 65 (3d Cir. 1968), cert. denied, 393 U.S. 934, 89 S. Ct. 293, 159 U.S.P.Q. 799 (1968).

<sup>68</sup> *Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d 433, 134 U.S.P.Q. 524 (5TH Cir. 1962), cert. denied, 372 U.S. 965, 83 S. Ct. 1089, 137 U.S.P.Q. 913 (1963); igualmente en *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418,

c) *Use of confusingly similar corporate, business and professional names* («Uso de nombres confusamente similares de corporaciones, negocios y profesionales»)<sup>69</sup>.

d) *Use of confusingly similar titles of literary works on other literary property, and on commercial goods* («Uso de títulos confusamente similares de trabajos literarios en otra obra -o propiedad- literaria y en otros bienes comerciales»).

e) *The appropriation of distinctive literary and entertainer characterizations* («La apropiación de la caracterización literaria y de entretenimiento distintiva»).

f) *Simulation of a container or product configuration and of trade dress and packaging* («La simulación de la configuración del contenedor o producto y de la imagen de envoltura comercial o su embalaje»).

g) *Infringement of the right of publicity* («Infracción del derecho de publicidad»).

h) *Misappropriation of valuable business values* («Apropiación indebida de valores empresariales valiosos»)<sup>70</sup>.

i) *«Bait and switch» selling tactics* («Tácticas de venta de anzuelo o carnada»)<sup>71</sup>.

j) *Below-cost selling* («Venta por debajo de su costo»)<sup>72</sup>.

k) *False representations and false advertising* («Representaciones falsas y publicidad falsa»).

l) *«Palming off» goods by unauthorized substitution of one brand for the brand ordered* («Haciendo pasar bienes -Palming off-, mediante una sustitución no autorizada de una marca por la marca ordenada»)<sup>73</sup>.

---

432-33 (2003); *San Francisco Arts & Ath., Inc. v. United States Olympic Comm.*, 483 U.S. 522 (1987).

<sup>69</sup> *Neva-Wet Corporation of America v. Never Wet Processing Corporation*, 277 N.Y. 163, 13 N.E. 2d 755, 758, 36 U.S.P.Q. 551 (1938).

<sup>70</sup> *International New Service v. Associated Press*, supra.

<sup>71</sup> *Electrolux Corp. v. Val-Worth, Inc.*, 6 N.Y.2d 556, 190 N.Y.S. 2d 977, 161 N.E.2d 197, 123 U.S.P.Q. 175 (1959); *Compare Tire Kidgdom, Inc. v. Morgan Tire & Auto, Inc.*, 915 F. Supp. 360 (S.D. Fla. 1996) aff'd without op., 136 F.3d 139 (11th Cir. 1998).

<sup>72</sup> *Cel-Tech Communications, Inc. v. Los Angeles Cellular Telephone Co.*, 20 Cal. 4th 163, 83 Cal. Rptr. 2d 548, 973 P.2d 527 (1999).

<sup>73</sup> *K-S-H Plastics, Inc. v. Carolite, Inc.*, 408 F.2d 54, 161 U.S.P.Q. 75 (9th Cir. 1969), cert. denied, 396 U.S. 825, 90 S. Ct. 69, 163 U.S.P.Q. 704 (1969).

m) *Theft of trade secrets* («Robo de secretos de comerciales»)<sup>74</sup>.

n) *Filing a groundless lawsuit*<sup>75</sup> *or administrative challenge as an aggressive competitive weapon*<sup>76</sup>; *however filing an intellectual property lawsuit in good faith is not unfair competition and is probably an exercise of First Amendment rights guaranteed under the Constitution* («Presentación de una demanda sin fundamento o querrela administrativa como un arma competitiva agresiva; sin embargo, presentar una demanda sobre propiedad intelectual de buena fe no es competencia desleal y es probablemente un ejercicio de los derechos garantizados bajo la Primera Enmienda de la Constitución»)<sup>77</sup>.

o) *The bad-faith assertion of trademark rights with intent to create confusion about the proper scope of the trademark rights of the parties with the purpose of damaging the business of a competitor* («La afirmación de mala fe de los derechos de marca con la intención de crear confusión sobre el alcance adecuado de los derechos de marca de las partes, con el propósito de dañar el negocio de un competidor»)<sup>78</sup>.

p) *Sending cease and desist letters charging infringement of the patent rights before any patent has been granted; but it is not unfair competition for a patent applicant to advise a prospective customer of the status of his pending patent application and of the applicant's belief that competing goods will infringe the patent if and when it is granted* («El envío de cartas de cese y desista alegando violaciones al derecho de patentes, antes de que se haya concedido cualquier patente; pero no es una competencia desleal, el que un solicitante de

<sup>74</sup> *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974); *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257 (1979).

<sup>75</sup> *Compare Microsoft Corp. v. Action Software*, 136 F. Supp. 2d 735, 739, 58 U.S.P.Q.2d 1305 (N.D. Ohio 2001); En este sentido: *Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC*, 459 F. Supp. 2d 310, 331, 83 U.S.P.Q.2d 1881 (D.N.J. 2006); *PODS Enterprises, Inc. v. ABF Freight Systems, Inc.*, 100 U.S.P.Q.2d 1708, 2011 WL 4948397 (M.D. Fla. 2011).

<sup>76</sup> *T.N. Dickinson Co. v. LL Corp.*, 227 U.S.P.Q. 145 (D. Conn. 1985); igualmente véase *Concrete Unlimited, Inc. v. Cementcraft, Inc.*, 776 F.2d 1537, 227 U.S.P.Q. 784 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 479 U.S. 819, 107 S. Ct. 80 (1986).

<sup>77</sup> *Lyle/Carlstrom Associates, Inc. v. Manhattan Store Interiors, Inc.*, 231 U.S.P.Q. 748, 1986 WL 1986 WL 84361 (E.D. N.Y. 1986), later proceeding, 635 F. Supp. 1371, 230 U.S.P.Q. 278 (E.D. N.Y. 1986) aff'd without op., 824 F.2d 977 (Fed. Cir. 1987); igualmente véase *Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.*, 117 F. Supp. 2d 360, 56 U.S.P.Q.2d 1613, 1621 (S.D. N.Y. 2000).

<sup>78</sup> *Iowa Health System v. Trinity Health Corp.*, 177 F. Supp. 2d 897, 932 (N.D. Iowa 2001).

patente asesore a un prospecto cliente del estatus de su solicitud de patente y de la creencia del solicitante de que los productos competidores infringirán la patente cuando se conceda»)<sup>79</sup>.

q) *Sending cease and desist letters to alleged infringers or to customers of a competitor charging patent infringement without having a reasonable basis for a belief that there was infringement;* («El envío de cartas de cese y desistimiento hacia presuntos infractores o clientes de un competidor, alegando la infracción de una patente sin tener una base razonable para creer que había una violación»)<sup>80</sup>.

r) *Sending bad faith cease and desist letters to plaintiff's customers, charging copyrights infringement* («El envío de cartas de mala fe de cese y desistimiento a los clientes del demandante alegando -o imputando- una infracción al Derecho de autor»)<sup>81</sup>.

s) *An unreasonable rejection of goods shipped under contract; and ordering services without intending to pay for them* («El rechazo irrazonable de la mercancía enviada bajo contrato<sup>82</sup>; y el pedido de servicios sin tener la intención de pagar por estos»)<sup>83</sup>.

t) *Physically obstructing entrance to a competitor's place of business and harassing its customers* («Obstruir físicamente la entrada al lugar de negocio de un competidor y hostigar a sus cliente»)<sup>84</sup>.

Aquí claramente podemos observar la amplia gama de actividades que se pueden considerar como actos de competencia desleal, amplitud que deriva de que este tipo de competencia surge del comportamiento psicológico, social, económico y ético del ser humano. Esta figura ha ido evolucionando a la par con el desarrollo de la inventiva del hombre en el curso ordinario de los negocios. Como se advierte, en gran medida en los Estados Unidos la competencia desleal se ha tipificado y regulado a través

---

<sup>79</sup> *Scosche Industries, Inc. v. Visor Gear Inc.*, 121 F.3d 675, 43 U.S.P.Q. 2d 1659 (Fed. Cir. 1997).

<sup>80</sup> La mala fe sólo puede demostrarse mediante pruebas de que las representaciones de la infracción de patentes son objetivamente infundadas, ya sea porque la patente era de manera evidente inválida o claramente no se había infringido, según este autor en: Mc CARTHY: *op. cit.*, §1:10.50

<sup>81</sup> *Art. Line, Inc. v. Universal Design Collections, Inc.* 966 F. Supp. 737, 43 U.S.P.Q.2d 1343 (N.D. Ill. 1997).

<sup>82</sup> *Allied Grape Growers v. Bronco Wine Co.*, 203 Cal. App. 3d 432, 249 Cal. Rptr. 872 (5<sup>th</sup> Dist. 1988).

<sup>83</sup> *Arthur D. Little, Inc. v. Dooyang Corp.*, 147 F. 3d 47 (1<sup>st</sup> Cir. 1998).

<sup>84</sup> *Hutcherson v. Alexander*, 264 Cal. App. 2d 126, 70 Cal. Rptr. 366 (5<sup>th</sup> Dist. 1968).

de la jurisprudencia, porque no existe un estatuto de tipo general federal sobre esta materia que establezca uniformidad en este ámbito, de forma que un consumidor pueda presentar una demanda ante los tribunales federales por los daños y perjuicios sufridos por estos actos. Sí existen leyes federales que en materias concretas establecen una regulación, y legitiman a los perjudicados para reclamar daños y perjuicios<sup>85</sup>, y precisamente a partir de ellas han ido surgiendo los supuestos concretos que se han considerado como de competencia desleal, expuestos en las listas anteriores. Pero aparte de esos ámbitos concretos con regulación federal, son los Estados, y no el Congreso, quienes tienen competencia para promulgar leyes comerciales generales sobre la competencia desleal, conforme dispuso el Tribunal Supremo de los EE.UU. en el caso *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, como se expondrá más adelante (apartado 1.2.A. del capítulo VI).

Dentro de este complejo sistema legal y jurisprudencial vamos a exponer, en los subepígrafes siguientes, distintos aspectos concretos relevantes de la regulación sectorial en esta materia que nos permitirán, más adelante, una valoración general del sistema jurídico estadounidense en materia de competencia desleal.

#### 4.2. La Comisión Federal de Comercio

La Ley de la Comisión Federal de Comercio, como hemos mencionado, no permite presentar acciones privadas de consumidores y empresas ante los tribunales, pero creó una agencia de suma importancia en los Estados Unidos que administra -entre otros asuntos- la Sección 5 de esta Ley Federal. Esta sección contiene normas generales de regulación de la competencia injusta y engañosa en el comercio interestatal, en beneficio de todos los consumidores y usuarios del comercio. En virtud de esta Ley, en su forma enmendada, la Comisión está facultada, entre otras cosas, para:

- (a) prevenir métodos de competencia desleal y actos o prácticas desleales o engañosos en o que afecten el comercio;
- (b) buscar una compensación monetaria y otro tipo de alivio por conductas perjudiciales para los consumidores;

---

<sup>85</sup> Las ya expuestas Ley *Lanham* (15 U.S.C. § 1051 y ss.), en el ámbito de las marcas; Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016 (18 U.S.C. § 1836 y ss.), en el área de la violación de secretos comerciales; y Ley de Derechos de autor (*Copyright Act, Public Law No. 94-533 of Oct. 19, 1976, 17 U.S.C §§101-1132.*) y Ley de Patentes (*United States Patent and Trademarks Office Act, Public Law No. 114-9-2000, 35 U.S.C. §§1.-390*), en ambos casos sobre infracción a los derechos de exclusiva.



- (c) prescribir reglas que definan con especificidad actos o prácticas que son injustos o engañosos, y que establecen requisitos diseñados para prevenir tales actos o prácticas;
- (d) recopilar y compilar información y realizar investigaciones relacionadas con la organización, los negocios, las prácticas y la administración de entidades dedicadas al comercio; y
- (e) hacer informes y recomendaciones legislativas al Congreso y al público<sup>86</sup>.

La Comisión trabaja sola, y en conjunto con otras agencias federales, para administrar una amplia variedad de leyes de protección del consumidor. El objetivo general es ofrecer a los consumidores un mercado libre de actuaciones engañosas y ofrecer productos de la más alta calidad a precios competitivos. La Comisión es una agencia federal independiente con cinco Comisionados designados por el Presidente de los EE.UU. y confirmados por el Senado Federal. Cada uno cumple un mandato de siete años. No más de tres comisionados pueden ser miembros del partido político del Presidente. Siendo el Comisionado en Jefe o *Chairman* de la agencia nombrado entre estos cinco Comisionados por el Presidente<sup>87</sup>. La agencia consta de tres oficinas de regulación, a saber: (i) *Bureau of Competition*; (ii) *Bureau of Consumer Protection's*; y (iii) *Bureau of Economics*<sup>88</sup>. La Comisión también tiene responsabilidades de ejecución o administrativas bajo más de setenta leyes.

---

<sup>86</sup> Puede verse la página web de la Comisión, que recoge sus cometidos y organización, destacando su labor de protección de los consumidores, pero también más general de promoción y protección de la competencia: <https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do>

<sup>87</sup> Sobre estos aspectos véase WALLER, Spencer W. - BRADY, Jillian G. - ACOSTA, R.J. - FAIR, Jennifer - MORSE, Jacob: «Consumer Protection in the United States: An Overview», *European Journal of Consumer Law*, 2011, págs. 2-3.

<sup>88</sup> En cada una de estas oficinas se realizan las siguientes gestiones:

- a) *Bureau of Competition*: Es el brazo de defensa de la competencia dentro de la Comisión. La Oficina de Competencia tiene por objeto evitar las fusiones anticompetitivas y otras prácticas comerciales anticompetitivas presentes en el mercado. Al proteger la competencia, la Oficina promueve la libertad de los consumidores para escoger bienes y servicios en un mercado abierto a un precio y nivel de calidad ajustados a sus necesidades —y fomenta la oportunidad para los negocios, garantizando la igualdad de condiciones entre los competidores.
- b) *Bureau of Consumer Protection's*: El mandato de la Oficina de Protección del Consumidor es proteger a los consumidores de las prácticas desleales, engañosas o fraudulentas. La Oficina ejecuta y vela por el cumplimiento de una variedad de leyes de protección del consumidor promulgadas por el Congreso, y también ejecuta las normas de regulación del comercio expedidas por la Comisión. Sus acciones incluyen investigaciones de compañías individuales y de todo un sector de la industria, litigación en el ámbito administrativo y federal, procedimientos de reglamentación, y educación de consumidores y negocios. Además, la Oficina contribuye a los continuos esfuerzos llevados a cabo por la Comisión para

Los estatutos principales de la agencia son la Ley de la Comisión Federal de Comercio, y la Ley Clayton<sup>89</sup>. La FTC ejecuta y vela por el cumplimiento de las leyes que promueven la sana competencia entre los negocios y que protegen a los consumidores contra el fraude. La sana competencia entre los negocios ayuda a garantizar precios más bajos, una mejor calidad de los bienes e innovación creativa. Para prevenir la conducta anticompetitiva, la agencia examina las fusiones y adquisiciones, y cuestiona aquellas que pudieran perjudicar a los consumidores. La agencia también busca y cuestiona otras prácticas anticompetitivas, como los monopolios y los acuerdos entre competidores. Para proteger a los consumidores, la agencia investiga sus quejas y demanda a las compañías que no cumplen las reglas. Las acciones de cumplimiento de la FTC ayudan a detener el fraude y las prácticas comerciales sospechosas, rigen en temas de publicidad engañosa, protegen la privacidad de los consumidores y demandan a las compañías que infringen órdenes judiciales previas<sup>90</sup>. Como fácilmente se aprecia, regula tanto aspectos de lo que tradicionalmente se llama competencia lícita (derecho *antitrusts*, prohibición de acuerdos colusorios, control de concentraciones económicas, etc.), cuanto la competencia leal en beneficio del mercado, pero siempre con un alcance de supervisión y control, no para conferir acciones privadas a los perjudicados por las prácticas anticompetitivas de los operadores del mercado.

El propósito original de la Comisión no contemplaba proteger a los consumidores sino complementar las leyes de la defensa de la competencia o leyes antitrust<sup>91</sup>. La ampliación y la visión «consumerista» se produjo

---

informar al Congreso y a otras entidades gubernamentales acerca del potencial impacto que pueden tener las acciones propuestas sobre los consumidores

c) *Bureau of Economics*: La Oficina de Economía asiste a la Comisión en la evaluación del impacto económico de sus acciones. Para ello, la Oficina hace análisis económicos, y provee apoyo en las investigaciones y la elaboración de reglas sobre defensa de la competencia y protección del consumidor. La Oficina también analiza el impacto de la regulación del gobierno sobre la competencia y los consumidores y le provee al Congreso, al Poder Ejecutivo y al público general diversos análisis económicos sobre los procesos de mercado relacionados con la defensa de la competencia, la protección del consumidor y la regulación. Véase Comisión Federal de Comercio, Buró y Oficinas: <https://www.ftc.gov/es/acerca-de-la-ftc/buros-y-oficinas> (accedido: 27 de enero de 2020).

<sup>89</sup> Ley Clayton, 15 USC §§ 12-27, según enmendada. En virtud de los artículos 3, 7 y 8 de esta Ley, la Comisión tiene la obligación de prevenir y eliminar los contratos de vinculación ilegal, las fusiones y adquisiciones corporativas y las direcciones interrelacionadas.

<sup>90</sup> Comisión Federal de Comercio, Cumplimiento, <https://www.ftc.gov/es/cumplimiento> (accedido el 10 de abril de 2019).

<sup>91</sup> MILLSTEIN, Ira M.: «The Federal Trade Commission and False Advertising», 64 *Colum. L. Rev.* 439, 1964, pág. 450.

tras la decisión del TSEU en el caso *Federal Trade Commission v. Raladam Co.*<sup>92</sup>, que resolvió que, para que se sostuviera un cargo por competencia desleal, la Comisión tenía que demostrar concretamente que al menos algunos competidores sufrieron perjuicios por las prácticas de comercio ilegales que se reclamaban. Esto causó muchas críticas públicas en aquel momento, porque suponía que una alegación general de que toda publicidad engañosa necesariamente perjudicaba competidores era insuficiente para sostener un caso. Por eso el Congreso enmendó la Ley de la Comisión en el año 1938 y revocó con esta enmienda la opinión del TSEU en *Federal Trade Commission v. Raladam Co.*, *supra*. En esta enmienda, se añadió a la Sección 5 de la Ley de la Comisión una disposición que prohíbe actos o prácticas injustas o engañosas en el comercio (*unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce*), lo cual extendió la autoridad a la Comisión para atender asuntos relacionados con la afectación a los consumidores mediante actividades injustas o engañosas en el comercio<sup>93</sup>.

Conforme a esta ampliación, la Sección 5 de la Ley de Comisión regula los métodos injustos de competencia y las prácticas engañosas que afectan el comercio y los declara ilegales. Esta sección dispone:

*Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful* («Los métodos de competencia injustos en o afectando el comercio y los actos o prácticas engañosos o injustos en o afectando el comercio, se declaran ilegales»).

El texto de esta disposición sigue siendo amplio, lo que refleja la opinión del Congreso de que sería difícil especificar *ex ante* todas las diferentes formas de comportamiento en el comercio que podrían ser problemáticas<sup>94</sup>. Nótese que esta disposición no define qué es un método injusto de competencia o qué son prácticas o actos injustos o engañosos en el comercio. Este artículo se redactó en términos muy generales, precisamente para dejar un amplio margen a la actuación de la Comisión en cualquier materia relacionada con la competencia, y que esta agencia administrativa a su entera discreción determinara qué actos de competencia se consideran ilegales en la jurisdicción estadounidense. La

---

<sup>92</sup> *Federal Trade Commission v. Raladam Co.*, 283 U.S. 643 (1931).

<sup>93</sup> Véase a este respecto PRIDGEN, Dee - ALDERMAN, Richard M.: *Consumer Protection and the Law*, Volume 2, Chapter 8, (West 2012-2013 edition), pág. 9.

<sup>94</sup> LUGURI, Jamie - STRAHILEVITZ, Lior: «Shining a Light on Dark Patterns», *University of Chicago, Public Law Working Paper* núm. 719; University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 879, 2019, pág. 30.

sección fue enmendada por la Ley *U.S. Safe Web Act of 2006*<sup>95</sup> para incluir el comercio extranjero.

Las secciones 5(b), 5(b)(1) y 5(b)(2) de Ley de la Comisión establecen el procedimiento que debe seguir la Comisión para presentar querellas y emitir órdenes de cese y desistimiento contra las personas y/o entidades jurídicas que cometan actos de competencia desleal en violación a esta Ley. Esta sección de la Ley no provee el derecho a los consumidores o empresas de presentar acciones privadas en el tribunal federal, por violaciones a esta sección. Por lo tanto, y a diferencia de la Ley *Sherman*, no existe ningún derecho de acción privado en virtud de la Sección 5, lo cual, en principio, limita la posibilidad de reclamar los daños causados por este tipo de conductas. Sin embargo, numerosos Estados han promulgado sus propias versiones de la Sección 5 que permiten acciones privadas y, en algunos casos, daños triples o punitivos<sup>96</sup>, como se expondrá en el epígrafe 2.2. del capítulo VI.

#### 4.3. La Ley Lanham

A medida que los Estados Unidos avanzaron hacia el siglo XX, se desarrolló una economía comercial expansiva y sofisticada, y aumentó la presión desde el sector empresarial para modernizar y liberalizar el derecho de marcas. A finales de los años 1930 y principios de los 40, la Ley de Marcas de 1905 se había modificado y adicionado con frecuencia, lo que dio lugar a un confuso remiendo de disposiciones legales que necesitaba una revisión y aclaración general. El Congreso comenzó esta tarea en 1938<sup>97</sup> y promulgó la ley conocida como *Lanham Trademark Act*<sup>98</sup>, que fue aprobada por el Presidente Harry Truman el 5 de julio de 1946 y entró en vigor el 5 de julio de 1947<sup>99</sup>. El Congreso incluyó explícitamente en la Sección 1127 de esta ley, una declaración sobre la construcción e intención de promulgar este estatuto contra los actos de competencia desleal dentro este ámbito, disponiendo lo siguiente:

<sup>95</sup> *Pub. L. No. 109-455, 120 Stat. 3372, extended by Pub. L. No. 112-203, 126 Stat. 1484, codified at 15 U.S.C. §§ 41 et seq.*

<sup>96</sup> ENTWISLE, Robert E. - STORINO Daniel K., «The Uncertain Reach Of Section 5 Of The Federal Trade Commission Act», <http://www.mondaq.com/unitedstates/x/305416/Trade+Regulation+Practices/The+Uncertain+Reach+Of+Section+5+Of+The+Federal+Trade+Commission+Act> (accedido el 10 de abril de 2019).

<sup>97</sup> BARRETT, Margreth: «Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses «In the Manner of a Mark», *Wake Forest Law Review*, vol. 43, núm. 4, 2008, págs. 69-70.

<sup>98</sup> Act of July 5, 1946, ch. 540, 60 Stat. 427, 15 U.S.C. §§ 1051-1141n.

<sup>99</sup> Mc CARTHY: *op. cit.*, pág. 5-18.

*The intent of this chapter is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations* («La intención de este capítulo es el de regular el comercio dentro del control del Congreso al hacer procesable la utilización engañosa y confusa de las marcas en dicho comercio; a proteger las marcas registradas usadas en ese comercio de la interferencia de Estado, o la legislación territorial; para proteger a las personas dedicadas a ese comercio contra la competencia desleal; para prevenir el fraude y el engaño en ese comercio por el uso de reproducciones, copias, falsificaciones o imitaciones verosímiles de marcas registradas; y para proporcionar derechos y recursos estipulados en los tratados y convenios con respecto a las marcas comerciales, nombres comerciales y competencia desleal concertados entre los Estados Unidos y las naciones extranjeras»<sup>100</sup>.

Claramente este estatuto fue promulgado, entre otras finalidades, con la de proteger a los participantes del mercado de actos de competencia desleal en el ámbito del derecho de marcas y otros entornos relacionados de la propiedad intelectual. A partir de ella es como se han generado la mayoría de los casos que cabe estudiar como jurisprudencia estadounidense relativa a la competencia desleal.

La Sección 1125 (a) (1) de la Ley *Lanham* prohíbe la competencia desleal. Se titula *False designations of origin, false description, and dilution forbidden* («Falsas denominaciones de origen, la falsa descripción y la dilución están prohibidos»). En esta sección se dispone lo siguiente:

«*Civil action* («Acción civil»).

1) *Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which-* («Cualquier persona

---

<sup>100</sup>

15 U.S.C.A. § 1127.

que, con o en relación con cualquiera bienes o servicios, o cualquier embalaje de productos, utiliza en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos, o cualquier denominación de origen falsa, descripción del hecho falso o engañoso, o representación falsa o engañosa de hechos, el cual –»)

a) *is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person*, («es probable que cause confusión, o cause error o engaño en cuanto a la afiliación, conexión o asociación de esa persona con otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de los bienes de él o ella, servicios o actividades comerciales por otra persona») or («o»)

b) *in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities*, («en la publicidad comercial o en la promoción, tergiversa la naturaleza, características, calidades, o el origen geográfico de bienes, servicios o actividades comerciales de él o ella u otra persona»),

2) *shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act* («será responsable en una acción civil por cualquier persona que cree que él o ella, es o probablemente, serán dañados por tal acto»).

El uso de los términos «Any person» al comienzo de este precepto excluye a los consumidores de presentar acciones privadas ante los tribunales de Justicia. El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Serbin v. Ziebart Int'l Corp.*<sup>101</sup> lo excluyó, expresando al respecto lo siguiente:

*The Lanham Act is primarily intended to protect commercial interests, and [Section § 1125(a)(1) of this law] provides a private remedy to a commercial plaintiff who meets the burden of proving that its commercial interests have been harmed by a competitor's false advertising. That section is not to be construed as limiting the class of false advertising plaintiffs to those in direct competition. However, consumers fall outside the range of «reasonable interests» contemplated as protected by the false advertising prong of [Section*

<sup>101</sup> *Serbin v. Ziebart Int'l Corp.*, 11 F.3d 1163, 1177 (1993).

1125(a)(1)] («La Ley *Lanham* tiene por objeto principalmente proteger los intereses comerciales, y la [Sección 1125 (a) (1) de esta ley] proporciona un recurso privado a un demandante comercial que cumple con la carga de probar que sus intereses comerciales han sido perjudicados por la publicidad falsa de un competidor . Esta sección no debe interpretarse en el sentido de que limita la clase de demandantes de publicidad falsa a los que compiten directamente. Sin embargo, los consumidores quedan fuera del rango de “intereses razonables” contemplados como protegidos por la publicidad falsa de la [Sección 1125 (a)(1)]»).<sup>102</sup>

El TSEU en *POM Wonderful LLC v. Coca-Cola Co.*<sup>102</sup> dispuso que, aunque los consumidores no pueden presentar acciones privadas a través de la Ley *Lanham*, se benefician de las acciones presentadas por los competidores:

*The Lanham Act creates a cause of action for unfair competition through misleading advertising or labeling. Though in the end consumers also benefit from the Lanham Act's proper enforcement, the cause of action is for competitors, not consumers. Competitors are within the class that may invoke the Lanham Act because they may suffer an injury to a commercial interest in sales or business reputation proximately caused by a defendant's misrepresentations* («La Ley *Lanham* crea una causa de acción por competencia desleal a través de la publicidad o etiquetado engañoso. Aunque al final los consumidores también se benefician de la correcta aplicación de la Ley *Lanham*, la causa de la acción es para los competidores, no para los consumidores. Los competidores están dentro de la clase que pueden invocar la Ley *Lanham* porque pueden sufrir un daño a un interés comercial en ventas o reputación comercial causado a raíz de las declaraciones tergiversadas de un demandado»).

En este caso, el foro judicial supremo puso especial énfasis en que las acciones privadas a través de la Ley *Lanham*, solo pueden entablarse por aquellos que alegan daños por disminución de ventas o por menoscabo de la reputación:

*The private remedy may be invoked only by those who allege an injury to a commercial interest in reputation or sales. A consumer who is hoodwinked into purchasing a disappointing product may well have an injury-in-fact cognizable under U.S. Const. art. III, but he cannot invoke the protection of the Lanham Act* («El remedio privado

---

<sup>102</sup> *POM Wonderful LLC v. Coca-Cola Co.*, 573 U.S. 102, 107 (2014).

sólo puede ser invocado por aquellos que alegan un daño a un interés comercial en la reputación o las ventas. Un consumidor que es engañado para comprar un producto decepcionante bien puede tener de hecho un daño que sea reconocido bajo el art. III de los Constitución de los Estados Unidos, pero no puede invocar la protección de la Ley *Lanham*»).

Por tanto, los consumidores están excluidos de la presentación de una acción civil a través de la Sección 1125 (a)(1) de la Ley *Lanham*. Todos los demás participantes del mercado, competidores entre sí o no<sup>103</sup>, pueden presentar una reclamación a través de esta sección para el resarcimiento de los daños sufridos, siempre y cuando se configuren los elementos que requiere esta ley.

En *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*<sup>104</sup> el TSEU reiteró esta idea de que la Ley *Lanham* está destinada a proteger los participantes del mercado:

*The Lanham Act was intended to make «actionable the deceptive and misleading use of marks», and «to protect persons engaged in commerce ... against unfair competition» («La Ley Lanham estaba destinada a hacer «procesable el uso de marcas engañosas y*

---

<sup>103</sup> En el caso de la dilución de marcas famosas no es requerido el elemento de la «posibilidad de confusión» para que se configure la infracción a la Ley *Lanham* por competencia desleal. La Sección 1125 (c)(1) de la Ley *Lanham* dispone sobre cualquier persona « [...] *that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury*» («que probablemente cause dilución por disminución o dilución por el menoscabo de la marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de confusión real o potencial, de la competencia, o del daño económico real» violara esta ley. Por tanto, no se requiere que el demandante y demandado sean competidores para que proceda una acción civil a través de esta ley; véase también *Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 572 U.S.118, 136 (2014). En este caso *Lexmark Int'l, Inc.* y *Static Control Components, Inc.* no son competidores directos, sino que este último era contratista del primero y le vendía los componentes para la re-manufactura de los cartuchos a *Lexmark Int'l, Inc.* Este caso el TSEU expresó lo siguiente: *By the time the Lanham Act was adopted, the common-law tort of unfair competition was understood not to be limited to actions between competitors [...] It is thus a mistake to infer that because the Lanham Act treats false advertising as a form of unfair competition, it can protect only the false-advertiser's direct competitors* («Para el tiempo en que se adoptó la Ley *Lanham*, el derecho común de los agravios (o daños y perjuicios) por competencia desleal, se entendían que no se limitaba a acciones entre competidores [...] Es, por lo tanto, un error inferir que porque la Ley *Lanham* trata la publicidad engañosa como una forma de competencia desleal, puede proteger solamente la publicidad engañosa entre falsos anunciantes que son competidores directos»).

<sup>104</sup> *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23, 28 (2003)



confusas», y «para proteger personas que estén involucradas en el comercio ... contra la competencia desleal») <sup>105</sup>.

En *NuPulse, Inc. v. Schlueter Co.* <sup>106</sup>, el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. concluyó que la Ley *Lanham* constituye el dispositivo legal fundamental para hacer frente a todo tipo de infracción de marcas y de competencia desleal (*unfair competition*) <sup>107</sup>. Por eso, si bien limitada al ámbito de la competencia desleal causada por el uso desleal de marcas ajenas, se trata de la norma más ejemplar y que ha ocasionado la mayoría de los supuestos litigiosos que constituyen la jurisprudencia estadounidense en esta materia de competencia desleal.

En síntesis, la Ley *Lanham* prohíbe los usos de una marca que sugieran falsamente «afiliación, conexión o asociación» entre el titular de la marca y otra parte o que sugiriera falsamente que el titular de la marca «patrocina» o «aprueba» a la otra parte <sup>108</sup>. También, esta Ley, tal como fue finalmente adoptada, no sólo aclaró la legislación existente mediante la consolidación de leyes, sino que implementó obligaciones internacionales y modernizó los estatutos de marcas para que se ajustaran a las prácticas comerciales legítimas que ocurrían en la actualidad en el curso ordinario de los negocios <sup>109</sup>.

Este estatuto –aunque es una Ley Federal– no ocupa el campo o desplaza expresamente (*express preemption*) por la Cláusula de Supremacía <sup>110</sup> las leyes de los Estados o Territorios promulgadas para regular el Derecho Marcario estatal o territorial, como se expone en el capítulo VI.

#### 4.4. Algunos supuestos típicos que constituyen actos de competencia desleal (remisión)

---

<sup>105</sup> Esta cita proviene de la Ley *Lanham*, en la Sección 1127 (15 U.S.C. §1127).

<sup>106</sup> *NuPulse, Inc. v. Schlueter Co.*, 853 F.2d 545, 549 (7th Cir.1988).

<sup>107</sup> En palabras de esta sentencia, «*When we view the Lanham Act in its totality, it is clear that Congress intended to create a self-contained statutory device to deal with all kinds of trademark infringement and unfair competition*» («Cuando consideramos la Ley *Lanham* en su totalidad, es claro que el Congreso pretendía crear un dispositivo legal para hacer frente a todo tipo de infracción de marcas y competencia desleal»).

<sup>108</sup> MCGEVERAN, William: «Disclosure, Endorsement, and Identity in Social Marketing», *University of Illinois Law Review*; Minnesota Legal Studies Research Paper núm. 09-04, 2009, pág. 1144.

<sup>109</sup> DINWOODIE: *op. cit.*, pág. 8.

<sup>110</sup> Véase redacción de la Cláusula de Supremacía en el capítulo VI.

Si bien, como queda señalado, no existe en este país una normativa de competencia desleal general, los problemas que se plantean en este ámbito económico son los mismos que en cualquier otro país, actos de confusión en cuanto a la procedencia de las prestaciones, de engaño respecto a las características de los bienes, de imitación que incita a la asociación, etc. Así como en países como España estas cuestiones se tratan a partir de la Ley de competencia desleal, en Estados Unidos suponen una construcción jurisprudencial a partir de la aplicación de las leyes que regulan derechos de exclusiva, con cierto protagonismo del derecho marcario. Esto lo iremos exponiendo en los Capítulos IV (actos de engaño) y V (actos de imitación).

De entre los actos más típicos que se producen como competencia desleal se encuentran los de *passing off* o *palming off*. Estas prácticas de competencia desleal consisten en actos de representación tergiversada (*misrepresentation*) o falsedad, de forma que el infractor aparenta ante el público que sus bienes son como los de otro empresario competidor reputado. En la jurisprudencia inicial el *passing off* se configuró prácticamente como el paradigma de la *unfair competition*. Una modalidad del mismo, acuñada posteriormente, es la del *Reverse passing off*, que consiste en una tergiversación o falsa representación (*misrepresentation*) sobre la procedencia del producto, retirando o borrando la marca original. En el *passing off* el vendedor asocia su producto con los otros competidores reputados, y en el *reverse passing off* retira la marca del producto de otro antes de revenderlo.

Un tratamiento de estas figuras, y de otras de *misappropriation* como las realizadas sobre noticias se expondrá en el Capítulo IV, epígrafe 7, tras haber tratado los actos de engaño, especialmente desde la perspectiva del derecho español de competencia desleal. Con ello se apreciará que en el derecho estadounidense se tratan los mismos problemas pero desde otra perspectiva y con soluciones no idénticas porque son distintos los puntos de partida de cada tratamiento.

#### 4.5. Regulación sobre competencia desleal en los Estados y Territorios de los Estados Unidos

Todos los Estados de la nación estadounidense y el Distrito de Columbia tienen sus propias leyes de protección a sus consumidores<sup>111</sup>. En

---

<sup>111</sup> Estos estatutos fueron promulgados por las legislaturas estatales a finales de la década de 1960 y principios de 1970. Según PRIDGEN, Dee: «The Dynamic Duo of Consumer Protection: State and Private Enforcement of Unfair and Deceptive Trade Practices Laws» (2018), pág. 912 SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3116299>, en el año 1981, ya cada Estado había promulgado sus propias leyes sobre prácticas comerciales desleales. Véase

el Anexo A se detallan las leyes promulgadas por cada uno de los Estados en relación a la competencia desleal y protección del consumidor. Muchas de estas legislaciones provienen de leyes uniformes promovidas y redactadas por la *Federal Trade Commission* y organizaciones tales como *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, *American Bar Association*, y otras. Los fines de estos estatutos estatales eran los siguientes: (i) en primer lugar, tenían por objeto ampliar la protección del público consumidor en su conjunto a partir de la práctica federal previa; y (ii) también pretendían proporcionar a los consumidores, tanto individualmente como en acciones colectivas (*class action*), acceso directo a recursos adecuados en los tribunales por prácticas comerciales engañosas e injustas, más allá de lo que estaba disponible en aquel momento<sup>112</sup>.

El modelo de ley uniforme que promulgó la Comisión se convirtió en el modelo predominante, el cual fue publicado en el año 1970<sup>113</sup>. Entre todas las leyes estatales, veintiún Estados y el Distrito de Columbia, en el año 2008, tenían leyes que prohibían la competencia desleal que no seguían exactamente el diseño de la Sección 5 de la Ley de la Comisión<sup>114</sup>. Los restantes veintinueve Estados y Puerto Rico<sup>115</sup> han incorporado en sus estatutos componentes de la Sección 5 de la Ley de la Comisión<sup>116</sup>. Estas

---

RHYMES, Christopher M.: «Expanded Standing Under the Louisiana Unfair Trade Practices Act and Possible Employee Actions Under the Act», *Louisiana Law Review*, vol. 12, num. 2, 2012, pág. 522. También en este sentido SOVERN, Jeff: «Private Actions Under the Deceptive Trade Practices Acts: Reconsidering the FTC Act as Rule Model», *Ohio State Law Journal*, vol. 52, (1991), pág. 446.

<sup>112</sup> PRIDGEN: «*The Dynamic ... cit.*», pág. 915.

<sup>113</sup> *Id.*, pág. 913.

<sup>114</sup> Se trata de Arkansas, California, Distrito de Columbia, Colorado, Delaware, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Virginia, Wisconsin, y Wyoming.

<sup>115</sup> En Puerto Rico solo se incluyó a través del art. 3 (a) la Ley Antimonopolio una copia literal de la Sección 5 de la Ley de la Comisión, pero no se desarrolló una ley proscribiendo conductas desleales en el comercio. Distinto a los Estados que utilizaron el modelo de ley estatal de la Comisión, lo cuales: (i) copiaron literalmente esta norma federal y desarrollaron su estatuto estatal; o (ii) incorporaron un lenguaje parecido a este modelo en la construcción de sus estatutos sobre competencia desleal. Véase PRIDGEN: «*The Dynamic ... cit.*», pág. 914.

<sup>116</sup> Alabama, Alaska, Arizona, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Montana, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington y West Virginia.

leyes se conocen como *State Little FTC Act*<sup>117</sup>. En el Anexo B se recogen las características de estos estatutos, según lo dispuesto por las distintas Asambleas Legislativas de estos Estados.

En todos estos Estados que mencionamos se permite que los consumidores y, en algunos casos, las empresas presenten acciones privadas en los Tribunales, para resarcir los daños y perjuicios causados por actos y/o prácticas desleales de competencia, según se hallan reguladas en cada uno de los estatutos de estos Estados<sup>118</sup>. Los *State Little FTC Acts* y los estatutos de protección al consumidor análogos normalmente prohíben una amplia gama de actos y prácticas desleales y engañosas, y la conducta «inmoral» en el comercio o negocios<sup>119</sup>. A menudo contienen una larga lista de actos y prácticas que se consideran injustas o engañosas, tales como tácticas de «carnada» (*bait and switch tactics*), la fijación de precios engañosa, las declaraciones falsas y engañosas sobre el origen, patrocinio, calidad, características y usos de los bienes y el servicio, y el menosprecio. Mientras que algunos Estados han interpretado sus leyes de protección del consumidor como una extensión de las leyes de fraude<sup>120</sup>, muchos han sostenido que el fraude o el intento de engaño no constituyen un requisito necesario para constituir una violación<sup>121</sup>. En general, el propósito de estas leyes es proteger al

---

<sup>117</sup> HAKALA, Justin J.: *Follow-On State Actions Based on the FTC's Enforcement of Section 5*, 7-9, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf) (accedido el 6 de abril de 2019).

<sup>118</sup> El estatuto del Estado de Arizona no tiene incluida una disposición expresa sobre el derecho a presentar acciones privadas en los tribunales. En este caso el Tribunal Supremo de este Estado, en *Sellinger v. Freeway Mobile Home Sales*, 110 Ariz. 573, 576 (1974), dispuso que, aunque esta Ley no provee específicamente un derecho de acción privada, se infiere que dicho derecho de acción es concedido a través del artículo *Ariz. Rev. Stat. § 44-1533* [remedios acumulativos]. Por lo que en este Estado los consumidores y empresas pueden presentar acciones privadas por estos actos en los tribunales. En este sentido PRIDGEN - ALDERMAN: *op. cit.*, págs. 426-427, actualmente existe un derecho de acciones privadas para demandar por presuntas violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor en todos los estados.

<sup>119</sup> *Serbin v. Ziebart Int'l Corp.*, 11 F.3d 1163, 1178-79 (3d Cir. 1993); *Sandoz Pharm. Corp. v. Richardson-Vicks, Inc.*, 902 F.2d 222, 226-39 (3d Cir. 1990).

<sup>120</sup> *Leshner v. Baltimore Football Club*, 496 N.E.2d 785, 790 (Ind. App. 1986), vacated in part on other grounds, 512 N.E.2d 156 (Ind. 1987); *Zine v. Chrysler Corp.*, 600 N.W.2d 384, 398 (Mich. App. 1999) (citing with approval *Mayhall v. A.H. Pond Co.*, 341 N.W.2d 268, 270 (Mich. App. 1983)).

<sup>121</sup> *State ex rel. Babbit v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 626 P.2d 1115 (Ariz. App. 1981); *Urling v. Helms Exterminators, Inc.*, 468 So. 2d 451 (Fla. App. 1985); *Duran v. Leslie Oldsmobile*, 594 N.E.2d 1355 (Ill. App. 1995); *Duhl v. Nash Realty*, 429 N.E.2d 1267 (Ill. App. 1981); *Church of the Nativity v. WatPro, Inc.*, 474 N.W.2d 605 (Minn. App. 1991), *aff'd*, 491 N.W.2d 1 (Minn. 1992); *Pearce v. Am. Defender Life Ins. Co.*, 343 S.E.2d 174 (N.C. 1986); *Bowers v. Transamerica*

consumidor común, como lo demuestra tanto el lenguaje de los estatutos y la interpretación que hace sobre ellos los tribunales. Muchos contienen texto que limita su aplicabilidad a los bienes, la propiedad o servicios que se venden principalmente para uso personal, familiar o doméstico<sup>122</sup>. En tales casos, la demanda ha sido rechazada si el demandante no era un «consumidor» del estado<sup>123</sup> o si la transacción en cuestión no era una «transacción de consumo»<sup>124</sup>. Sin embargo, otras leyes han sido interpretadas en el sentido de extender la legitimación a los consumidores de negocios<sup>125</sup>, y en algunos casos también a los competidores<sup>126</sup>. Como se señaló anteriormente, estos *State Little FTC Acts* son frecuentemente interpretados por referencia a los precedentes en virtud de la Ley de la Comisión, en algunos casos, por las disposiciones expresa en la ley<sup>127</sup>.

Por otra parte, la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* promovió una legislación uniforme sobre las prácticas de competencia desleal que afectaban a los consumidores y empresas en los Estados, conocida como «*Uniform Deceptive Trade Practices Act in 1964 (rev. 1966). 7A U.L.A. 299 (1964 Act) and 265 (1966 Rev.) (1985)*». Esta legislación fue derogada en el año 2000. Este estatuto sirvió de base para distintas leyes contra actos injustos y engañosos en varios de los Estados de los EE.UU., las cuales se encuentran en la actualidad vigentes. Otras legislaciones uniformes en materia de competencia desleal, adoptadas por los Estados y promulgada por organizaciones, son las siguientes:

---

*Title Ins. Co.*, 675 P.2d 193 (Wash. 1983); *Robinson v. McReynolds*, 762 P.2d 1166 (Wash. App. 1988).

<sup>122</sup> *Consumer Fraud and Deceptive Business Practices Act*, 815 (ILCS) 505/1 (e)); Mich. Comp. L. Ann. § 445.902 (1)(g).

<sup>123</sup> *LJS Co. v. Marks*, 480 F.Supp. 241 (S.D. Fla. 1980); *Feldstein v. Guinan*, 499 N.E.2d 535 (Ill. App. 1986); *Rodríguez v. Ed Hicks Imports*, 767 S.W.2d 187 (Tex. App. 1989); *Warren v. Monahan Beaches Jewelry Ctr.*, 548 So. 2d 870 (Fla.App. 1989).

<sup>124</sup> *Golden Needles Knitting & Glove Co. v. Dynamic Mktg. Enters.*, 766 F. Supp. 421 (W.D.N.C. 1991); *Kingswharf, Ltd. V. Kranz*, 545 So. 2d 276 (Fla. App. 1989); *State v. DeAnza Corp.*, 416 So. 2d 1173 (Fla. App. 1982); *In re Estate of Szorek*, 551 N.E.2d 697 (Ill. App. 1990).

<sup>125</sup> *Cunningham v. Healthco, Inc.*, 824 F.2d 1448, 1462 (5th Cir. 1987) (Texas); *Continental Grain Co. v. Pullman Standard, Inc.* 690 F. Supp. 628, 632-34 (N.D. Ill 1988) (Illinois); *Beacon Property Mgmt. v. PNR, Inc.*, 890 So. 2d 274, 277-79 (Fla. App. 2004) (Florida).

<sup>126</sup> *Galerie Furstenberg v. Coffaro*, 697 F.Supp. 1282, 1292 (S.D.N.Y. 1988); *Duran v. Clover Club Foods Co.*, 616 F. Supp. 790 (D. Colo. 1985).

<sup>127</sup> *Russell v. Dean Witten Reynolds*, 510 A.2d 972 (Conn. 1986); *Eastern Star, Inc. v. Union Bldg. Materials Corp.*, 712 P.2d 1148 (Haw. App. 1985); *Ken-Mar Fin. V. Harvey*, 368 S.E.2d 646 (N.C. App. 1988)

Véase a este respecto AMERICAN BAR ASSOCIATION. SECTION OF ANTRITRUST LAWS: *op. cit.*, pág. 53.

- a) La *Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law*. Esta regulación fue negociada y promovida por la FTC y el *Committee on Suggested State Legislation of the Council of State Government*;
- b) La *Uniform Consumer Sales Practice Act*, que se aplica solamente a transacciones entre consumidores. Este modelo fue sugerido por la NCCUSL con la ayuda del ABA; y
- c) La *Uniform Trade Secrets Act*, desarrollada por el *Uniform Law Commission* en el año 1979 y luego enmendada en el año 1985.

Ahora bien, hay que hacer la distinción que estos estatutos, aunque van dirigidos a fines comunes divergen entre sí en las limitaciones que se le imponen a los perjudicados por estos actos. Por ejemplo, en un sinnúmero de estos estatutos se han establecido prohibiciones de acciones colectivas (*class action*) de consumidores<sup>128</sup>. También se han fijado unos topes (*ceiling*) limitando la cuantía monetaria que recibiría un consumidor por los daños y perjuicios sufridos por estos actos<sup>129</sup> y otras limitaciones. Claramente, estas prohibiciones o condiciones no menoscaban el derecho que podrían tener los consumidores a la devolución de las contraprestaciones o su restitución monetaria en algunos casos. Esta divergencia es causada –en su mayoría– por los distintos modelos de leyes uniformes acogidos por los Estados. De hecho, algunos Estados ni siquiera aceptaron alguno de estos modelos. Promulgaron un enfoque ligeramente diferente al adoptar leyes de fraude al consumidor<sup>130</sup>.

En síntesis, cada Estado ha desarrollado sus propias leyes de protección al consumidor por actos desleales en el mercado, dejando huérfanos de protección –en muchos casos– a los competidores (forzados a recurrir a otros estatutos en materias específicas dentro de este campo para su protección). Así lo podemos observar si comparamos, por ejemplo, las

---

<sup>128</sup> En las leyes de los Estados de Alabama, Georgia, Iowa, Louisiana, Mississippi, Montana, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. En este sentido véase CARTER, CARILYN L.: «Consumer Protection in the States: A 50-State Reports on Unfair and Deceptive Acts and Practices Statutes», *National Consumer Law Center*, 2009, pág. 22.

<sup>129</sup> Por ejemplo, en el Estado de Alaska se permite al consumidor recobrar el triple de los daños y perjuicios sufridos –por cada acto– a discreción del tribunal hasta \$500.00. Por otra parte, este estatuto faculta al tribunal a proveer otros remedios, si los considera necesarios y prudente, lo cual en cierto modo concede la oportunidad al tribunal de adjudicar una justa compensación. Este estatuto proviene de la Sección 5 de Ley de la Comisión Federal de Comercio, por lo cual, es uno de los *State Little FTC Acts*.

<sup>130</sup> Véase una explicación más detalla en, PRIDGEN: «*The Dynamic ...* cit., pág.912-915.

leyes de los Estados de Alabama y Louisiana<sup>131</sup>, que son dos Estados cercanos geográficamente con poblaciones casi similares<sup>132</sup>, y ambos estatutos provienen de la Sección 5 de Ley de la Comisión Federal de Comercio, por lo cual, son *State Little FTC Acts*.

En Alabama, la ley de competencia desleal se conoce como «Unlawful Trade Practices A.L.A. CODE. §§ 8.19.1–8.19.15». A través de la Sección 8.18.10 de esta ley se permiten las acciones privadas de los consumidores y, en caso limitados, de empresas<sup>133</sup>. Concediéndole a los consumidores en dicho precepto el derecho al recobro de los daños actuales sufridos hasta \$100.00 o, en la alternativa, el triple de los daños y perjuicios sufridos a discreción del tribunal. Esta norma provee para imponer multas administrativas hasta \$2,000 por cada violación y \$25,000 por infracción de una orden o *injunction*. Esta disposición es fuerte en la prohibición de actos injustos y engañosos en el mercado contra los

---

<sup>131</sup> Louisiana es única entre los estados americanos por haber sido gobernado primero por Francia, luego por España, antes de convertirse en un territorio y estado de los Estados Unidos en el siglo XIX. Véase Gross, Ariela Julie: *Legal Transplants: «Slavery and the Civil Law in Louisiana»*, USC Law Legal, 2009, pág.1 - Studies Paper No. 09-16. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1403422>; Por lo tanto, el Estado de Derecho de Louisiana proviene del: (i) código civil francés (en esta época fue regulado por el *Coutume de Paris*); (ii) código civil español (a finales del siglo XVIII fue cedida Louisiana a España); y (iii) finalmente lo estadounidenses adquirieron a Louisiana a principios del siglo XIX. Ratificando, en aquella época, el Congreso de los EE. UU. el ordenamiento jurídico del código civil de Louisiana. Véase en este sentido a Parise, Agustín y Moréteau, Olivier: «The Bicentennial of the Louisiana Civil Code (1808-2008)» *LSU Law Center Journal of Civil Law Studies*, Vol. 2, 2009, pág. 196 y ss. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1548475>.

<sup>132</sup> La población del Estado de Alabama es de aproximadamente 4.8 millones de habitantes. Mientras que la población del Estado de Louisiana es un poco mas de 4.6 millones de habitantes. Ambos Estados ubican frente al Golfo de México.

<sup>133</sup> La Sección ALA. CODE § 8-19-10 dispone sobre las acciones privadas lo siguiente:

«Any person who commits one or more of the acts or practices declared unlawful under this chapter and thereby causes monetary damage to a consumer, and any person who commits one or more of the acts or practices declared unlawful in subdivisions (19) and (20) of Section 8-19-5 and thereby causes monetary damage to another person, shall be liable to each consumer or other person for: ... («Cualquier persona que cometa uno o más de los actos o prácticas declaradas ilegales en virtud de este capítulo y que, por ello, cause daños monetarios a un consumidor, y cualquier persona que cometa uno o más de los actos o prácticas declaradas ilegales en subdivisiones (19) y (20) de la sección 8-19-5 y, por ello cause daños monetarios a otra persona, será responsable ante cada consumidor u otra persona por : ...»). Nótese que el derecho de acciones privadas que se concede a través de este estatuto es hacia los consumidores, En el mismo se hace una excepción para incluir cualquier otra persona que no sean consumidores delimitando su causa de acción solamente a infracciones de las subdivisiones (19) (*pyramid sales structure*) y (20) (*seller-assisted marketing plan*) de la sección 8-19-5. Este estatuto no define la palabra «persons» pero claramente se puede inferir que incluye empresas.

consumidores. Por otra parte, es débil en el sentido de que las instituciones financieras están exentas de la aplicación de esta norma, por lo cual, no evita los préstamos predatorios y el fraude hipotecario. Tampoco se aplica a las compañías de seguro y utilidades<sup>134</sup>. Va dirigida en casi toda su amplitud a la protección de consumidores. La oficina del Fiscal General de este Estado es la encargada de la aplicación de esta ley.

Ahora bien, ante la falta eminente de una adecuada protección hacia las empresas competidoras a través de este estatuto, existen otras leyes en el Estado de Alabama que protegen a las empresas dentro de ciertas áreas del derecho de competencia desleal tales como: (i) la violación de secretos de negocios a través del Alabama Trade Secrets Act, ALA. CODE § 8-27-2 (1993); (ii) el fraude por tergiversación o falsa representación (*misrepresentation*) de un hecho material con la intención de engañar a través de la disposición ALABAMA CODE 6-5-101; (iii) por actos de un competidor que restrinjan el comercio por medio del ALABAMA CODE 6-5-10; (iv) por actos de interferencia intencional en los negocios o en la relación contractual de empresas a través de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Alabama<sup>135</sup>.

En resumen, la ley de competencia desleal de Alabama protege adecuadamente a los consumidores, pero deja totalmente desprotegidos a los competidores en el mercado. De hecho, el único supuesto en el que las empresas podrían presentar una acción civil a través de este estatuto sería como consecuencia de un daño sufrido por la infracción a la Sección 8-19-5 en las subdivisiones (19) que trata sobre «estructuras de venta tipo pyramidal» y la (20) que versa sobre «planes de mercadeo asistidos por el vendedor». Claramente se denota que sería la empresa en su acepción de «consumidor» y no como competidor quien presentaría la acción privada ante el foro judicial.

En Louisiana es distinta la protección concedida a las empresas competidoras a través de su norma de competencia desleal. El estatuto vigente sobre esta materia es LA.SA § § 51:1401-51:1428 conocida como «Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law». Por medio de la Sección LA.SA § § 51:1409 de esta Ley se permiten acciones privadas a personas perjudicadas por estos actos. Provee para imponer multas de hasta \$5,000 por cada violación. Este estatuto con la sola notificación de la oficina del Fiscal General sobre la querella e investigación en curso, activa el derecho del consumidor o empresas a recobrar el triple de los

---

<sup>134</sup> En este sentido CARTER.: «*Consumer Protection* ... cit., pág. 24.

<sup>135</sup> En este sentido véase *Gross v. Lowder Realty Better Homes & Gardens*, 494 So. 2d 590 (Ala. 1986) y otros.



daños y perjuicios sufridos, si el querellado fuese encontrado en violación a esta Ley<sup>136</sup>. Esta norma es débil en el sentido de que las instituciones financiera están exentas de la aplicación de este precepto, por lo cual, no evita los préstamos predatorios y el fraude hipotecario. No se aplica a las compañías de seguro y utilidades y prohíbe a las acciones de clase<sup>137</sup>. La aplicación de este estatuto está distribuido entre: (i) la oficina del Fiscal General; (ii) el «*State Protection Consumer Offices*»; y (iii) el «*Parish District Attorney*»<sup>138</sup>. Bajo este estatuto han sido concedidos daños en una variedad de casos, incluyendo el resarcimiento por la pérdida de salarios, angustias mentales y humillaciones<sup>139</sup>. Este estatuto va dirigido a la protección de consumidores, competidores y cualquier persona que pueda demostrar que ha sufrido una pérdida monetaria o bienes muebles por un acto de competencia desleal en el mercado. El Tribunal Supremo de este Estado en *Cheramie Services v. Shell Deepwater Production*<sup>140</sup> resolvió que la legitimación activa para presenta una causa de accion bajo este estatuto no estaba limitada a los consumidores y competidores:

*«Standing is no longer limited to consumers and business competitors but is available to any person who can show any ascertainable loss of money or movable property as the result of another's use of unfair trade practices («La legitimación activa ya no se limita a los consumidores y competidores comerciales, sino que está disponible para cualquier persona que pueda mostrar cualquier pérdida comprobable de dinero o bienes muebles como resultado del uso de otras prácticas comerciales desleales»).*

En este caso *Cheramie Services* (en adelante «*Cheramie*») demandó a *Shell Deepwater Production* (en adelante «*Shell*») y a su competidor *Filco International, Inc.* (en adelante «*Filco*») por varias causas de acción, entre estas por prácticas injustas en el comercio a tenor con la ley de competencia desleal de Louisiana. *Cheramie* era una empresa que se dedicaba al negocio de proporcionar personal de apoyo para actividades en plataformas de perforación en alta mar<sup>141</sup>. Su reclamación se fundamentaba en que *Shell* y *Filco* se habían confabulado para apropiarse

---

<sup>136</sup> Véase en este sentido *McFadden v. Import One, Inc.*, 56 So.3d 1212 (La. App. 3 Cir. 2011).

<sup>137</sup> CARTER: «Consumer Protection ... cit., pág. 26.

<sup>138</sup> Vease RHYMES: «*Expanded Standing* ... cit., pág. 523.

<sup>139</sup> En este sentido: *Slayton v. Davis*, 901 So. 2d 1246, 1255-56 (La Ct. App. 3d 2005).

<sup>140</sup> *Cheramie Services v. Shell Deepwater Production*, 35 So. 3d 1053, 1058 (La. 2010).

<sup>141</sup> *Id.*

indebidamente de los empleados de *Cheramie*. En el año 1997, *Cheramie* contrató con *Shell* para proporcionar el apoyo administrativo en la plataforma de *Shell* ubicada en el Golfo de México conocida como «Auger tension-leg platform». *Cheramie* asignó a dicha plataforma a dos empleados que trabajarían alternando turnos de 14 días (de tal manera que uno de ellos siempre estaba presente en la plataforma). Aproximadamente seis meses más tarde, *Shell* dejó de pagarle a *Cheramie* por los servicios de estos dos empleados y comenzó a pagarle a *Filco* por tales servicios. *Cheramie* presentó una reclamación judicial alegando que las acciones de *Shell* constituían un incumplimiento de contrato. También alegó que había enviado una empleada a las oficinas de *Shell* en New Orleans para entrevista, en una posición en otra plataforma de *Shell*. La empleada testificó que durante la entrevista le expresaron que si quería el trabajo en la plataforma tenía que trabajar para *Filco*. Por la necesidad del trabajo esta empleada que laboraba para *Cheramie* se fue a trabajar con *Filco*.

En el año 2001, *Filco* llegó a un acuerdo transaccional con *Cheramie* para el desestimiento de la demanda. En el año 2007, el tribunal adjudicó a favor de *Shell* una moción de sentencia sumaria mediante la cual se desestimaba el pleito en su totalidad. El tribunal determinó que no había ocurrido ningún incumplimiento de contrato y que la ley de competencia desleal de Louisiana no aplicaba a los hechos del caso. *Cheramie* apeló esta decisión al Tribunal de Apelaciones quien confirmó la Sentencia con relación al desistimiento de la causa de acción por incumplimiento de contrato. Sin embargo, revocó al tribunal inferior por desistir la causa de acción presentada por *Cheramie* a través de la ley de competencia desleal de Louisiana. El Tribunal de Apelaciones sostuvo la validez de la aplicación de esta ley fundamentado su adjudicación en la responsabilidad solidaria del conspirador del causante intencional del daño conforme dispone al art. 2324 (A) de Código Civil de Louisiana<sup>142</sup>. Disconforme, *Shell* apeló a la Corte Suprema de Louisiana. Alegó que *Cheramie* no tenía legitimación activa por esta ley de Louisiana, ya que no era un consumidor ni una empresa competidora de *Shell*. Este foro judicial resolvió lo siguiente:

*An examination of these sections of [the Law] reveals that the legislation contains no language that would clearly and expressly*

---

<sup>142</sup> El art. 2324 (A) de Código Civil de Louisiana trata sobre la responsabilidad solidaria o conjunta divisible en actos intencionales, dispone lo siguiente:  
*A. He who conspires with another person to commit an intentional or willful act is answerable, in solido, with that person, for the damage caused by such act* («El que conspira con otra persona para cometer un acto intencional es responsable, in solido, con esa persona, por el daño causado por tal acto»).

*bar a “person” (such as the individual and the corporation that are the plaintiffs herein) from bringing an action for unfair trade practices. To the contrary, [the Law] grants a right of action to any person, natural or juridical, who suffers an ascertainable loss as a result of another person’s use of unfair methods of competition and unfair or deceptive acts or practices in the conduct of any trade or commerce. Although business consumers and competitors are included in the group afforded this private right of action, they are not its exclusive members. An evaluation of the words of this statute leads to the conclusion that, consistent with the definition of the word “person”, there is no such limitation on those who may assert a [Law] cause of action* («Un examen de estas secciones de [la Ley] revela que la legislación no contiene ningún lenguaje que impida de manera clara y expresa que una “persona” (como individuo y la corporación que son los aquí demandantes) interponer una demanda por prácticas comerciales desleales. Por el contrario, la [Ley] concede un derecho de acción a cualquier persona, natural o jurídica, que sufra una pérdida comprobable como consecuencia del uso por parte de otra persona de métodos desleales de competencia y actos o prácticas desleales o engañosas en la realización de cualquier conducta en el comercio. Aunque los consumidores y competidores empresariales están incluidos en el grupo que se le otorga este derecho privado de acción, no son sus miembros exclusivos. Una evaluación de las palabras de este estatuto lleva a la conclusión de que, de conformidad con la definición de la palabra “persona”, no existe tal limitación para aquellos que pueden hacer valer una causa de acción bajo esta [Ley]»).

Esta decisión causó relevancia e incertidumbre, toda vez que no define claramente hasta donde puede estar abierta la puerta para presentar una causa de acción a través de esta ley de competencia desleal en Louisiana<sup>143</sup>. Este estatuto, a diferencia de la ley de competencia desleal de Alabama, protege a todos los participantes del mercado dentro de las limitaciones establecidas en dicha norma. Aparte de esto, en esta jurisdicción se proveen otras protecciones a las empresas competidoras similares a las ofrecidas en el Estado de Alabama tales como: (i) la violación de secretos de negocios a través del Louisiana Uniform Trade Secrets Act LA. R.S. 51:1431-39 (2011); (ii) el fraude por tergiversación o falsa representación (*misrepresentation*) o silencio a través del art. 1953

---

143En este sentido véase RHYMES: «*Expanded Standing ... cit.*, pág. 519 y ss.

del Código Civil de Louisiana;(iii) por actos que restrijan el comercio por medio del Louisiana Revised Statutes § 51:121 y ss., entre otros.

Si examinamos estos estatutos a simple vista se puede observar que concurren en la protección jurídica de los consumidores, pero divergen con relación a la tutela de las empresas competidoras. Este comportamiento ocurre entre las otras leyes de los restantes Estados y el Distrito de Columbia.

En nuestro caso, en Puerto Rico no se acogió ninguno de los modelos de leyes uniformes antes mencionados. Simplemente insertó una copia literal de la Sección 5 de la Ley de la Comisión en el art. 3(a) de la Ley Antimonopolio, prohibiendo en este estatuto las acciones privadas –a través del art. 3 (a)– de cualquier persona contra actos injustos y engañosos de participantes del mercado que los afecten o perjudiquen. Proponemos que esto debe ser reformado, adoptando una regulación similar a la española, de acuerdo con las competencias que en esta materia tiene Puerto Rico, conforme veremos en la conclusión de esta investigación.

## **5. El derecho de competencia desleal en Puerto Rico**

Como hemos mencionado, la jurisdicción puertorriqueña carece de una adecuada legislación que regule la competencia económica en el mercado de forma eficaz y garantice unas prácticas comerciales transparentes y leales entre sus participantes. Esto debido al modelo legislativo actual –el cual es una copia literal de la Sección 5 de la Ley de la Comisión– que no encaja dentro de la tradición legal puertorriqueña por su carácter administrativo. Este precepto puede tener resultados prácticos adecuados en los Estados Unidos, debido a la estructura administrativa de la Comisión, su especialización en el campo de la competencia desleal, su holgado presupuesto operacional y su objetivo de sancionar prácticas comerciales que afecten el «interés público» de los consumidores, entre otros. Pero así no fue promulgado en Puerto Rico, toda vez que el Departamento de Justicia, buscando la alegada solución a una situación de política pública federal en materia «exclusivamente» monopolística y por otros asuntos relacionados de índole presupuestarios, falta de personal técnico y la limitación de volumen de negocio en la época –entre otros motivos–, propuso a la legislatura puertorriqueña el divorcio de la copia de este estatuto federal de la entidad gubernamental fiscalizadora y especialista en la materia, lo cual fue aceptado. Procediéndose al final a delegar la aplicación del precepto copiado en dos agencias gubernamentales que no son especialistas en la materia de competencia

desleal como la Comisión, ni tampoco tienen los recursos administrativos ni de presupuesto de esta agencia estadounidense.

En otras palabras, la aplicación de la norma copiada sencillamente no funciona de manera adecuada en Puerto Rico. Aparte de dejar en un limbo jurídico los «intereses privados» de los competidores en el mercado. Esto queda demostrado por la pobre doctrina y jurisprudencia puertorriqueña en este ámbito, como exponemos a continuación.

#### 5.1. Compendio del historial legislativo del art. 3(a) de la Ley Antimonopolios.

Este estatuto surge a través del Proyecto de la Cámara de Representantes núm. 909 del 13 de febrero de 1964, siendo su propuesta homóloga en el Senado el Proyecto núm. 594. El Departamento de Justicia fue el autor de la pieza legislativa. Se llevaron a cabo seis vistas públicas sobre este proyecto de ley. Luego surgió una Medida Sustituta (en adelante «Medida») que acogió ciertas recomendaciones de las declaraciones prestadas por los deponentes en las vistas públicas. La lectura de esta Medida ocurrió en la Cámara de Representantes el 11 de mayo de 1964. Subsiguientemente, se aprueba esta Medida, lo que dio paso a presentarse en el Senado, que lo aprobó con enmiendas. Posteriormente, la Cámara de Representantes concurrió con dichas enmiendas y fue firmada por los Presidentes de ambos foros legislativos el 30 de mayo de 1964. Finalmente, con la firma del Gobernador se convirtió en la Ley núm. 77 de 25 de junio de 1964, conocida como la «Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio». Desde su origen el art. 3(a)<sup>144</sup> de este estatuto disponía lo siguiente:

---

<sup>144</sup> Este artículo, también contemplaba desde su origen el derecho de los perjudicados por estos actos a presentar una acción privada en los tribunales para el resarcimiento daños y perjuicios sufridos. A través del art. 13 (hoy art. 12) de la norma original. Que en aquel momento eran de tres veces el importe de los daños, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado. Sobre este particular el Prof. Lino J. Saldaña Amadeo –a quien más adelante reseñaremos parte de su biografía– en su declaración prestada en la vista pública, expreso lo siguiente:

«Pues bien, además yo consideré las sanciones civiles y expliqué que las sanciones que dispone el artículo 13, las demandas por personas perjudicadas, llega también mucho más lejos que la ley federal, en los pleitos privados para recoger (*sic*) daños y perjuicios sufridos por violaciones de la ley. Aquí tampoco ha habido explicación alguna de porqué se cambia o se altera la ley. Se deja de seguir el modelo federal. En primer lugar, la ley federal no autoriza pleitos de triple daño por violación de las disposiciones de la Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio que es el artículo 13 de nuestra ley. Y este artículo, como Uds. verán al leer, es un artículo que es tan, tan amplio y tan abarcador que en verdad es difícil de comprender por qué se va a dejar que personas perjudicadas pueda traer pleitos de triple daño por violación del artículo

«los métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la presente se declaran ilegales».

El Lcdo. Arturo Estrella, Secretario Auxiliar de Justicia a cargo de Litigios y Jefe de la Unidad Antimonopolística de Departamento de Justicia, explicó –en la vista pública celebrada– cuál fue el raciocinio utilizado o seguido por el Departamento de Justicia para incluir esta norma de derecho de competencia desleal federal dentro de un estatuto sobre derecho de la defensa de la competencia puertorriqueño. Según sus palabras<sup>145</sup>:

«Artículo 3 “Competencia Justa“. Ese aparece, ese es un derivado del Artículo 5 (a) 1 de la Ley que crea la Comisión Federal de Comercio. Se llama “Federal Trade Commission Act“. Aparece en 15 Sección 45. Esta Sección 5 (a) 1 la administra el “Federal Trade Commission“ que es un organismo administrativo de un carácter muy distinto al del Departamento de Justicia. Claro, la administran, además, con todo un proceso administrativo para no solamente aprobar reglamentos sino oír violaciones específicas y órdenes de cesar y desistir que después son revisadas por los tribunales para que a la postre vengan a ser firmes. Ese, esa cualidad de administración ha creado un problema tremendo en el ámbito federal porque hay realmente dos cabezas tratando de diseñar la política federal sobre esta materia monopolística, el “Federal Trade Commission” por un lado, el Departamento de Justicia por otro. Yo creo que estamos progresando también al combinar ambas funciones en Puerto Rico bajo una sola dirección. Claro, al combinar esa dirección en el Secretario de Justicia no podemos a la vez crear todo ese ejambre (*sic*) administrativo y convertir al funcionario de Justicia o al Secretario de Justicia a la vez de ese funcionario, en un juez imparcial. Pues entonces, ¿qué pasa? Estamos siendo mucho más justos a la vez que prescribiendo un sistema más rápido y es que estas cosas se ventilen directamente en el Tribunal Superior, ante un juez totalmente imparcial».

---

3». Véase página núm. 9 y 10 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 5, celebrada el 10 de marzo de 1964; En la Medida Sustitutiva a través del nuevo art. 12 (antiguo art. 13) se limitó el derecho de acciones privadas de las personas perjudicadas por estos actos desleales a través del art. 3(a) de esta Ley. Véase la página núm. 1423 del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes del 11 de mayo de 1964.

<sup>145</sup> Véase página núm. 56 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 1, celebrada el 20 de febrero de 1964.

El Sr. Estrella, en este último párrafo de su declaración, se refería a que era el tribunal y no el Departamento de Justicia quien adjudicaría las querellas, según quedaba redactado en el estatuto propuesto<sup>146</sup>. Esto lo aclaró, cuando expresó lo siguiente<sup>147</sup>:

«Si, señor. Claro, que como dije, el funcionamiento, el impacto al ciudadano de esta delegación tampoco está como está en el “Federal Trade Commission”. O sea, aquí se da en un plan puramente de reglamentación, pero no de adjudicación de casos específicos como se le da al “Federal Trade Commission”. Este poder no se le está dando aquí al Secretario de Justicia, eso se le reserva directamente a los tribunales».

En la última vista pública, el Representante Benjamín Ortiz Ortiz cuestionó al Lcdo. Hiram R. Cancio, Secretario de Justicia («Secretario»), por qué no se incorporaba o establecía en Puerto Rico una Comisión análoga al *Federal Trade Commission*, contestando el Secretario lo siguiente<sup>148</sup>:

---

<sup>146</sup> El proyecto de ley original solo contemplaba que fuera el tribunal el foro adjudicador de las querellas que se presentaran por infracciones a este artículo de Ley. Al presente, el Departamento de Asuntos de Consumidor («DACO») es el foro adjudicador de las querellas que se presenta por violaciones al art. 3(a) de la Ley Antimonopolios. DACO es un departamento ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico creado por medio de la Ley núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada. La misión de DACO es vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias en Puerto Rico; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo en Puerto Rico. La función de DACO es lograr que el consumidor encuentre un mercado justo y honrado a través de la educación, y la fiscalización rigurosa. Véase Departamento de Asuntos del Consumidor, sobre DACO en: <https://www.daco.pr.gov/quienes-somos/sobre-daco/> (accedido: 6 de abril de 2019).

<sup>147</sup> Véase página núm. 59 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 1, celebrada el 20 de febrero de 1964.

<sup>148</sup> Véase página núm. 5 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 6, celebrada el 17 de marzo de 1964. Sobre el particular también declaró el Sr. Estrella, a las siguientes preguntas del Representante Sr. Benjamín Ortiz Ortiz: «Digo, ¿qué razones hubo por los autores del proyecto? Yo no tengo ninguna idea sobre ese criterio, pero ¿qué razones tuvieron los autores del proyecto para no establecer una Comisión análoga a la federal cuando el resto del proyecto es análogo a la ley federal?». Respuesta del Sr. Estrella: «Como cuestión de hecho pasamos por esa etapa, señor Representante y llegamos en nuestros proyectos originales, a crear un organismo si no igual porque ya esa cosa dual bicéfala, ya conocíamos de sus malos resultados y tratábamos de evitarla, pero tratamos de crear algo parecido aun dentro del mismo Departamento de Justicia. Primero, resultaba extremadamente complicado, segundo, como ya adelante hace un rato, posiblemente el Secretario de Justicia no deba tener, por su naturaleza, el es hasta el jefe de los fiscales, no debe tener esa dualidad y tercero, nosotros estamos pensando, en este momento estamos entrando en una nueva etapa, estamos en los comienzos de una nueva era en cuanto a la persecución de las prácticas restrictivas del comercio no tenemos en

«Déjeme decirle que cuando estábamos en los primeros días no necesariamente sino cuando estábamos en los primeros pasos de redactar este anteproyecto, pensamos en la posibilidad de crear una comisión semejante a esta. Descartamos finalmente la posibilidad por varias razones. La mayor parte de ellas razones de índole práctico. Creemos que el volumen de negocios, por así decir, que tendría esta comisión sería muy limitado y que no se justificaba el crear todo un aparato que se llamara comisión o el nombre que se le quisiera dar, para en forma cuasi-judicial resolver los casos. De otra parte, sería bastante costoso, de otra parte este es un campo nuevo en Puerto Rico, por así decirlo, nuevo, a pesar de que desde el 1907<sup>149</sup> lo tenemos, pero un campo [...] realmente que muy poca gente sabe porque hay muy pocos técnicos en el campo, sería sumamente difícil el reclutamiento en la comisión. Y finalmente, porque creemos en el procedimiento que daría la comisión a las personas que se consideraran, o que se alegara que estaban incurso en violación de estas disposiciones, lo pueden muy bien dar los tribunales de justicia con apelaciones o revisiones en tribunales más altos. Y finalmente, porque creemos que si llegara el momento en que se hubieran vencido estos obstáculos, es decir, que ya hubiese más personas con conocimiento del campo en Puerto Rico, que ya hubiese más “negocio” para esta comisión, entonces siempre podría pensarse hacer una enmienda a la ley para crear la comisión que pudiera entender en estos casos».

Siguiendo la misma línea de pregunta el Representante le cuestionó al Secretario, cuál era la pericia de los tribunales con respecto a este tipo de asuntos. Contestó lo siguiente<sup>150</sup>:

«Mi reacción es la siguiente: lo que ocurre es que el juez superior que intervenía (*sic*) en esto es una persona de experiencia general en

---

este momento abundancia sino escasez de personal adiestrado tanto de abogados, ahí posiblemente la haya total, como de economistas y dentro del balance de conveniencia pensamos que hasta si nos empeñábamos (*sic*) en crear esto íbamos a crear una cosa artificial que valía más la pena comenzar de esta manera que, aunque creo que en lo sustantivo, en las disposiciones sustantivas de ley, constituía una reforma fundamental, sin duda y que es una ley bastante abarcadora en ese sentido. En lo administrativo que vaya creciendo y sea la propia experiencia la que diga hasta donde debe llegar la organización administrativa que se encargue de esto...». Véase página núm. 57 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 1, celebrada el 20 de febrero de 1964.

<sup>149</sup> La Ley de 14 de marzo de 1907, titulada «Ley para Proteger el Comercio contra Coacciones y Monopolios».

<sup>150</sup> Véase página núm. 6 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 6, celebrada el 17 de marzo de 1964.



las leyes, y tiene que entender en un sinnúmero de leyes que son nuevas para él y las partes le orientan, pero la Junta<sup>151</sup> se espera que sea especializada en eso. Los jueces no son especializados en eso. Y entonces habría que conseguirse personas que siendo especializadas estuvieran disponibles para trabajar por el sueldo que se podría pagar en Puerto Rico a una persona de esta capacidad. Yo dudo mucho que se pueda reclutar en Puerto Rico tres personas especialistas en la materia antimonopolística, que pudieran trabajar por los sueldos que suelen pagarse aquí en las juntas y comisiones a los miembros de las juntas y comisiones».

El Lcdo. Rafael Martínez Álvarez en representación de la Asociación de Industriales en la vista pública recomendó que se «cree la comisión», y objetó la copia a medias de la Ley de la Comisión<sup>152</sup>:

«De manera que la objeción nuestra es precisamente que, si vamos a copiar, vamos a copiar también el Federal Trade porque tiene sus razones. La ley federal no se aprobó nada más, si no, se lo hubieran dado al Secretario de Justicia de los Estados Unidos y él estuviera dispuesto a todo esto».

---

<sup>151</sup> El proyecto de ley original contemplaba en el art. 3(b) que la Oficina de Asuntos Monopolísticos, mediante reglas y reglamentos promulgados por estos proscibirían –a su discreción– actos o prácticas específicas o en forma general de competencia injusta. Lo cual creó discusión y oposición en las vistas públicas, toda vez que sería el Secretario de Justicia quien al final implementaría las reglas de juego (véase recomendación del Prof. Saldaña en la página núm. 48 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 5, celebrada el 10 de marzo de 1964 y otros). Finalmente, se acordó en la Medida Sustitutiva que las reglas y reglamentos iban a ser adoptadas, antes de su promulgación, por una Junta Especial compuesta por el Secretario de Justicia, el Administrador de Fomento Económico, el Secretario de Comercio, dos ciudadanos designados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Presidiendo esta Junta el Secretario de Justicia y prestando servicios de secretariado la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Véase la página núm. 1422 del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes del 11 de mayo de 1964.

<sup>152</sup> Véase página núm. 41 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 2, celebrada el 25 de febrero de 1964. En este sentido el Lcdo. Jaime R. Beverly –por sí y en representación de varios clientes– expreso en la vista pública: «... Si vamos a tener una ley así, yo creo que debemos seguir lo más fielmente posible la ley federal, por las razones que he dicho antes ... Los redactores de este proyecto han creído oportuno presentar un proyecto que contiene desviaciones de los modelos en los Estados Unidos. A veces solamente la alteración de una palabra o una frase, pero toda palabra y toda frase en esas leyes de los Estados Unidos ha sido objeto de interpretaciones por las Cortes. Estas diferencias pueden tener efecto de largo alcance y esta comisión debe saber por lo menos, cuales son estas diferencias y los efectos que puedan tener las mismas en la economía puertorriqueña». Véase páginas núm. 9 y 10, de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 4, celebrada el 5 de marzo de 1964.

Durante la discusión y aprobación de la Medida Sustitutiva en el Senado, el Senador Ortiz Toro recomendó –junto con el Senador García Méndez– que se debía constituir una junta administrativa similar al *Federal Trade Commission*, para que se le encomendaran las funciones y obligaciones del art. 3 (a)<sup>153</sup>:

«Y creemos que hay ciertos abusos que se cometen, mediante actuaciones ilegales y monopolísticas, que deben evitarse y debe protegerse a nuestro pueblo contra esos abusos; pero, ciertamente, creemos que debería constituirse igual que en los Estados Unidos, una Junta –allá se llama “The Federal Trade Commission”– que debería crearse aquí una junta administrativa similar a la que he mencionado, en (*sic*) que tenga representación los partidos más notorios. La “Federal Trade Commission” está constituida por cinco (comisionados), dos de un partido y tres de otro partido. Esta agencia administrativa podrá denominarse “Comisión de Comercio de Puerto Rico” y se le encomendara las funciones y las obligaciones que el Artículo 3 del proyecto pretende encomendar, o ha de encomendarle a esta junta. Ciertamente, esta junta si seria para dedicarse básica y casi exclusivamente a esos problemas y estaría en condiciones de poderlos resolver, de poderlos dilucidar en una forma más eficiente y más (*sic*) conveniente para todos los referidos por la misma».

También surgieron distintas interrogantes sobre el «conocimiento» del Departamento de Justicia en esta materia, entre estas las del Prof. Lino J. Saldaña Amadeo<sup>154</sup>, quien en su declaración prestada en la vista pública, expreso lo siguiente<sup>155</sup>:

«... La Comisión Federal de Comercio pues ha creado a través de los años, digo una competencia, un conocimiento especial en esa rama. Yo dificulto que esta clase de competencia se pueda desarrollar en

---

<sup>153</sup> Véase la página núm. 1712 del Diario de Sesiones del Senado del 22 de mayo de 1964.

<sup>154</sup> Lcdo. Lino J. Saldaña Amadeo (1921-2006): Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde 1955 hasta 1961, fecha en que renunció para regresar a la práctica privada. Diploma de Filosofía y Letras de la Universidad de Bruselas en Bélgica. Obtuvo Juris Doctor de la Universidad de Harvard. Fue Profesor de Derecho sobre cursos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Práctica Apelativa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y otros. Miembro de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Presidente de la Comisión de Derechos Civiles, entre otras posiciones que ocupó. Véase <http://www.ramajudicial.pr/orientacion/acrobat/Datos-biografia-Lino-Saldana.pdf> (accedido: 26 de abril de 2020).

<sup>155</sup> Véase página núm. 48 de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 5, celebrada el 10 de marzo de 1964.

manos del Secretario de Justicia, y peor aún, el Secretario de Justicia sin duda va a tener que delegar todos estos poderes en el jefe de la División de Asuntos Monopolísticos, que puede ser un magnífico abogado, pero que otra vez, ¿qué conocimiento o especial tienen estos abogados?, porque ahí sí que yo no puedo decir, porque yo tampoco lo tengo, y supongo que más o menos nos encontramos en las mismas circunstancias. Si yo tuviese que ser mañana jefe de la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, ¿Qué podría hacer yo para adquirir la competencia necesaria, para administrar esa sección de la ley? ...»<sup>156</sup>.

Independientemente de las distintas recomendaciones relacionadas al art. 3(a), el proyecto de ley fue aprobado el 25 de junio de 1964. Eso era lo esperado en aquella época, dada la relevancia de esta norma novel<sup>157</sup> sobre derecho *antitrust* en territorio puertorriqueño. No podemos perder de perspectiva que este art. 3(a) es solo un precepto dentro de este estatuto que consta en su totalidad de veinticuatro artículos. Hay que tener en cuenta que los propósitos y objetivos para la promulgación de esta ley eran evitar las grandes concentraciones de poder económico en comercio y las prácticas restrictivas de la competencia para asegurar así la libertad competencia en el comercio, entre otros asuntos. Esto choca a todas luces con la finalidad regulatoria del art. 3(a) y su aplicación, que es de tipo administrativa, lo cual abordaremos más a fondo en la conclusión de esta investigación.

Por otra parte, luego de aprobada esta ley, se enmendó en dos ocasiones el art. 3(a). Siendo la última modificación bajo la Ley núm. 72 de 23 de junio de 1978, para adicionar a este artículo los incisos (c) al (j). En el inciso (c) se proveyó para que Oficina de Asuntos Monopolísticos («OAM») presentara las querellas administrativas ante DACO. Este inciso (c) dispone lo siguiente:

«Sin menoscabo de la facultad de recurrir a los remedios autorizados por la sec. 269 [art. 13] de este título, la Oficina de Asuntos

<sup>156</sup> En adición, el Profesor Saldaña en su exposición expresó sobre el particular lo siguiente: «...Yo creo que la Comisión, al considerar la forma y el contenido de este proyecto debe guiarse por una especie de presunción, debe establecer una presunción de que toda desviación de la ley Federal es indeseable y que el que quiera desviaciones que le prueben afirmativamente que esa desviación se justifica. Yo creo que esa tenía (*sic*) una sana regla, que los miembros de esta Comisión debían de seguir al analizar el proyecto». Véase página núm. 21, de la transcripción del récord del historial legislativo de la vista pública núm. 4, celebrada el 5 de marzo de 1964.

<sup>157</sup> Antes de la promulgación de este estatuto, la norma vigente en este ámbito era la Ley de 14 de marzo de 1907. Habían transcurrido más de 57 años sin la promulgación de un nuevo estatuto en esta materia.

Monopolísticos podrá radicar y tramitar querellas administrativas en el Departamento de Asuntos del Consumidor para prevenir, evitar y detener las violaciones al inciso (a) de esta sección o los reglamentos aprobados de conformidad al inciso (b) de la misma. Cuando la parte contra quien se establezca la querella haya sido debidamente notificada de la querella incoada en su contra, el Departamento de Asuntos del Consumidor procederá, tan pronto sea posible, a celebrar la vista y resolver el caso otorgando el remedio más adecuado conforme a las particularidades de la querella».

Esta enmienda se realizó complementariamente con la promulgación de la Ley núm. 71 de 23 de junio de 1978 que enmendaba la Ley creadora de DACO, núm. 5 de 23 de abril de 1973, mediante su art. 6 (x), que dispone:

«En adición a los poderes y facultades transferidos por este capítulo, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes y facultades: [...]

(x) Adjudicar las querellas que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, radique y procese en virtud de lo dispuesto en la sec. 259 del Título 10»<sup>158</sup>.

En la Exposición de Motivos de la Ley núm. 71, *supra* se ilustra la intención legislativa de estas modificaciones al art. 3, la cual reza como sigue:

«La aprobación de la Ley núm. 77 del 25 de junio de 1964 representó un gran avance en los esfuerzos del gobierno por mantener la libre competencia en la industria y el comercio del país. Sin embargo, esa ley no provee foros administrativos donde puedan dilucidarse y resolverse querellas que, por su naturaleza y su impacto en los consumidores, requieran un trámite rápido y eficaz. Por lo tanto, la presente medida tiene el propósito de hacer accesible a la Oficina de Asuntos Monopolísticos un foro administrativo ya existente, autorizando al Departamento de Asuntos del Consumidor a adjudicar aquellas querellas que dicha oficina radique ante su consideración».

Antes de estas enmiendas, la OAM estaba facultada –a tenor con el art. 13 de la esta Ley– a presentar las querellas por infracción al art. 3(a) ante el tribunal. La primera oración del primer párrafo de este art. 13 dispone lo siguiente:

---

<sup>158</sup>

3 L.P.R.A. § 341e. (x).

«El Tribunal de Primera Instancia queda por la presente investido con autoridad para prevenir, evitar, detener y castigar las violaciones de este capítulo y será deber del Secretario de Justicia establecer procedimientos de *injunction* o cualquiera otra clase de procedimiento para prevenir, evitar, detener y castigar dichas violaciones y obtener cualquier otro remedio apropiado ...»

La intención legislativa con estas enmiendas, según surge del historial legislativo era la siguiente:

«En la legislación antimonopolística, cuando una persona es perjudicada en sus negocios o propiedades, puede instar las acciones de triple daño y de *injunction* que se proveen en la misma ley. Sin embargo, estos remedios no están disponibles cuando de lo que se trate es de un método injusto de competencia o de un acto engañoso, según se declara bajo el artículo 3 de la Ley Núm. 77. En estos casos solo está disponible la vía judicial.

En vista de esta situación y la complejidad de la prueba requerida por los tribunales al amparo de la Ley Núm. 77, resulta práctico y necesario proveer un foro adicional al judicial existente para que se pueda acudir en solicitud de un remedio rápido y adecuado. El foro administrativo adjudicativo que aquí se provee es concurrente a los remedios y procedimientos ahora existentes»<sup>159</sup>.

En el primer párrafo de este extracto del Diario de Sesiones del Senado se muestra el «estado de indefensión» que sufren todas las personas perjudicadas por actos injustos y engañosos a través del art. 3(a) en Puerto Rico. Mientras que cualquier persona que sufra daños por prácticas monopolísticas puede personarse ante un tribunal y solicitar mediante moción una orden de cese y desistimiento (o *injunction*) o presentar una acción privada o ambos recursos, un individuo que sufra daños por concepto de actos de competencia desleal está inhabilitado legalmente de presentar cualquier recurso ante tribunal. Solo tiene disponible presentar una querrela ante la OAM y auscultar la posibilidad de una acción de daños y perjuicios a través del art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, como abordaremos más a fondo en el epígrafe 5.3 de este Capítulo.

En la otra parte de este extracto, el legislador concedió el foro administrativo como alternativa adicional al tribunal. Sin embargo, en *Aguadilla Paint Center v. Esso*<sup>160</sup>, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le

---

<sup>159</sup> Véase la página núm. 833 del Diario de Sesiones del Senado del 21 de mayo de 1978.

<sup>160</sup> *Aguadilla Paint Center v. Esso*, 183 D.P.R. 901 (2011).

confiere jurisdicción primaria exclusiva a DACO en la dilucidación de cualquier violación al art. 3 (a):

«El art. 3 de la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259, no confiere poderes adjudicativos a la Oficina de Asuntos Monopolísticos (O.A.M.). Esto es, no corresponde a la O.A.M. adjudicar una controversia, sino investigar y presentar la causa de acción. El inciso (c) del art. 3 de la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259 (c), dispone no solo que es ante el Departamento de Asuntos del Consumidor que la O.A.M. podrá presentar y tramitar querellas para prevenir, evitar y detener las violaciones al inciso (a) del propio artículo, sino que en el resto del artículo se establece todo un esquema procesal y apelativo que deberá seguirse ante esa agencia. [...]

Excepto los remedios autorizados por el art. 13 de la Ley de Monopolios (injunctions), 10 L.P.R.A. sec. 269, el art. 3 de la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259, confiere jurisdicción primaria exclusiva al Departamento de Asuntos del Consumidor en la dilucidación de cualquier violación al inciso (a) del propio artículo, esto es, la utilización de métodos injustos de competencia y prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio».

A los efectos de los daños sufridos por estos actos, por infracción a este artículo de Ley, el cambio de foro adjudicador resulta irrelevante con relación al recobro de estos. Ya que da igual –que fuese en el tribunal o DACO–, nunca el perjudicado va a poderlos recobrar por esta vía.

Claramente, la inclusión de este precepto estadounidense ha causado –y sigue causando– un menoscabo en todos los perjudicados por estos actos en Puerto Rico. Se incorporó una regulación de aplicación administrativa en materia de competencia desleal –que omitió incluir la agencia reguladora– dentro de un estatuto sobre defensa de la competencia (o *antitrust*) de aplicación judicial, que permite las acciones privadas de competidores por concentración de poder económico, pero no así por prácticas comerciales desleales. Una norma que permite a los competidores por actos monopolísticos solicitar directamente al tribunal una orden de cese y desistimiento (o *injunction*), pero no así por prácticas desleales. Claramente esta injusticia e inequidad en el trato dado a estas personas en específico no fue intencional sino por la confusión del Departamento de Justicia sobre los conceptos jurídicos del Derecho de la Competencia y su aplicación, como expondremos en la conclusión.

## 5.2. Reglamento aplicable contra prácticas proscritas por el art. 3(a)

La Ley Antimonopolios creó la «Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico» (en adelante «OAM»)<sup>161</sup> y la «Junta Especial Sobre Prácticas Injustas de Comercio» (en adelante «Junta»)<sup>162</sup>. Esta Junta redactó y aprobó el Reglamento 2648. En el segundo y último párrafo de la Exposición de Motivos de este reglamento se resume la intención de promulgación de esta reglamentación:

«Respondiendo a la preocupación del gobierno por estas grandes concentraciones de poder económico en nuestro comercio que las prácticas restrictivas a la competencia han ayudado a establecer, se incluyó el artículo 3 en la Ley núm. 77, aprobada el 25 de junio de 1964. La parte (a) de dicho artículo resulta ser una adopción del artículo 5 del “Federal Trade Commission Act”, el cual declara ilegal los métodos injustos de competencia o actos o prácticas injustas y engañosas en los negocios y el comercio. Como podemos ver, se trata de un artículo sumamente amplio y abarcador. Con el objetivo de asegurar a los comerciantes y a los consumidores los beneficios de la libre competencia, en sus disposiciones pueden ubicarse la más diversa gama de actividades anticompetitivas. Su objetivo fue establecer una base amplia que pudiera bregar con las distintas situaciones que fueran surgiendo con el transcurso del tiempo. Sin

---

<sup>161</sup> Mediante el art. 16 (a) de la Ley Antimonopolios se creó una nueva Oficina: «(a) Oficina de Asuntos Monopolísticos—organización y facultades. — Por la presente se crea la Oficina de Asuntos Monopolísticos, la cual estará adscrita al Departamento de Justicia. Dicha oficina funcionará bajo la supervisión general del Secretario de Justicia, pero su dirección inmediata estará a cargo de un Secretario Auxiliar de Justicia nombrado por el Secretario de Justicia».

<sup>162</sup> Se creó esta Junta través del segundo y tercer párrafos del art. 3(b) de la Ley Antimonopolios, que rezan lo siguiente:

«Las reglas y reglamentos autorizados en este inciso deberán ser adoptados, antes de su promulgación, por una Junta Especial compuesta por el Secretario de Justicia, el Administrador de Fomento Económico, el Administrador de Fomento Comercial, como miembros *ex officio*, y dos ciudadanos designados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Presidirá dicha Junta el Secretario de Justicia, y la Oficina de Asuntos Monopolísticos le prestará servicios de secretariado.

Cada miembro *ex officio* podrá, con la aprobación de la Junta, designar un representante de su respectivo departamento para que le sustituya en dicha Junta, con todos los derechos y prerrogativas correspondientes, cuando no pueda comparecer personalmente a las reuniones, pero dichos representantes sustitutos no podrán asumir la presidencia de la Junta. El nombre del sustituto deberá someterse a la Junta por adelantado, para su aprobación. El sustituto podrá asistir a todas las reuniones de la Junta, pero sólo tendrá voz y voto en caso de ausencia del miembro *ex officio* a quien representa» (La Ley Núm. 67 de 30 de mayo de 1970 enmendó este artículo y añadió la frase «como miembros *ex officio*» en el segundo párrafo y adicionó el tercer párrafo).

embargo, dicho artículo no explica qué factores se tomarán en consideración para decidir si, en efecto, estamos o no en presencia de un método injusto de competencia. Tampoco a manera de guía se enumeran ciertos actos que en la práctica se ha decidido constituyen este tipo de delito ... La Junta Especial Sobre Practicas Injustas de Comercio está consciente de la necesidad de un compendio de las normas que deben aplicarse para decidir si determinado acto o conducta constituye un método injusto de competencia o acto o practica injusta o engañosa en los negocios o el comercio. Por tal razón, ha decido redactar y aprobar un Reglamento Sobre Competencia Justa que incorpore los principios federales y locales sobre esta materia ...»

Este reglamento prohíbe mediante una lista no exhaustiva, actos o métodos de competencia injusta en la jurisdicción puertorriqueña. Consta de ocho artículos, que tratan los siguientes aspectos: (i) Autoridad; (ii) Definiciones; (iii) Métodos Injustos de Competencia; (iv) Actos o Prácticas Proscritas; (v) Penalidad; (vi) Separabilidad; (vii) Promulgación y Vigencia; y (viii) Compatibilidad con otras disposiciones legales vigentes.

El artículo III de este reglamento versa sobre los métodos injustos de competencia y consta de siete prácticas o conductas prohibidas en modo sumamente amplio y abarcador<sup>163</sup>. Las conductas que se proscriben a través de los párrafos 1 al 4 van dirigidas a prácticas de restricción de la competencia. Las restantes caen dentro del ámbito del derecho de competencia en general (*antitrust* y competencia desleal). A simple vista se puede observar que este artículo es una extensión del art. 3 (a), ya que no especifica que actos se consideran ilícitos concurrenciales.

El artículo IV se refiere a actos proscritos, disponiendo mediante una lista no taxativa treinta y cinco actos de competencia desleal y prácticas de restricción de la competencia prohibidos en la jurisdicción

---

<sup>163</sup> Las prácticas que se proscriben en el Artículo III son las siguientes: (1) Toda violación a cualquier legislación antimonopolística aplicable a Puerto Rico; (2) Toda conducta análoga a una violación de cualquier disposición de la legislación antimonopolística aplicable a Puerto Rico; (3) Cualquier tipo de conducta que constituya una restricción al comercio o que razonablemente pueda inferirse que, de continuar inalterada, se convertirá en tal restricción; (4) Cualquier conducta que viole el espíritu de la ley antimonopolística aplicable a Puerto Rico; (5) Cualquier conducta que viole las disposiciones estatutarias de carácter civil o penal que directa o indirectamente regulan o afectan los negocios, el comercio o la competencia; (6) Toda conducta que viole cualquier reglamento que directa o indirectamente regule los negocios, el comercio o la competencia; y (7) Cualquier tipo de conducta que en equidad pueda ser declarada un método injusto de competencia.



puertorriqueña, incluyendo, entre otros, actos de: (i) *passing off*; (ii) violación de secretos de negocios; (iii) engaños; (iv) acuerdos colusorios o combinaciones y otros. Sin embargo, no recoge una regulación relacionada con prácticas desleales tales como, pero sin limitarse a, las siguientes: actos de denigración, explotación de reputación ajena, parasitación, prácticas agresivas en relación con los menores y otros. El artículo V de este Reglamento dispone sobre las penalidades lo siguiente: «[t]oda violación a cualquiera de las disposiciones de este Reglamento estará sujeta a las sanciones y acciones conforme al artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada».

Del propio Reglamento 2648 surge que todas las querellas presentadas ante la OAM (o presentadas por la propia agencia contra los infractores) por violaciones a las disposiciones de este reglamento, se atenderán conforme al art. 3 (a) de la Ley Antimonopolio. El legislador puertorriqueño (como mencionamos) no delegó en la OAM la facultad en Ley para resolver estas querellas (de forma distinta a como ocurre en Derecho estadounidense, en el que la propia Comisión instruye las querellas y las resuelve).

### 5.3. Posibilidad teórica de presentar una reclamación por daños con base en el art. 1802 del Código civil

En conformidad con el Estado de Derecho vigente ningún perjudicado por estos actos desleales o engañosos, regulados en el art. 3 (a) de la Ley Antimonopolio, puede presentar una acción privada (demanda) en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recobrar las pérdidas causadas por estas prácticas injustas. Podría, en su caso, presentar una reclamación ante la OAM para que instruya un expediente y se impongan las sanciones administrativas que correspondan. Como hemos comentado, esas serían todas las consecuencias de una infracción de lo dispuesto en la Ley Antimonopolios. Si el perjudicado quiere exigir una indemnización de daños y perjuicios, debería acudir a la jurisdicción ordinaria<sup>164</sup>, ya que el art. 12 (a) de esta Ley no lo permite:

«Cualquier persona que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo, salvo las de las secs. 259 [art. 3(a)] y 261 de este título, puede demandar a causa de dichos actos ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá derecho a recobrar tres (3) veces el importe de los

---

<sup>164</sup> ECHEGARAY DALECCIO: *op. cit.*, pág. 383.

daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado».

Esto ha sido ratificado por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso *Díaz-Ramos v. Hyundai Motor Co. & Hyundai American Technical Center, Inc.*, caso civil núm. 3:05-cv-001193-JAG. Esta resolución desestimó una reclamación bajo la Ley Antimonopolios y la *Ley de Acción de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios*<sup>165</sup>, fundamentándose en que la Ley Antimonopolios<sup>166</sup> prohíbe el derecho de presentar acciones privadas basadas el art. 3 (a) de esta Ley. Posteriormente, Díaz-Ramos apeló esta decisión ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU., resolviendo este Tribunal lo siguiente:

*We conclude that the district court correctly dismissed Diaz's claims under the Antitrust Act and the CCAA.*<sup>167</sup> *The Antitrust Act expressly prohibits a private right of action for suits brought under section 259 (a), and nothing in the CCAA – a procedural class action statute – provides any indication that the Puerto Rico legislature intended to create a substantive right of action for class action suits pursuant to section 259 (a). Thus, the district court was correct in granting HMC's motion to dismiss. Affirmed*»<sup>168</sup> («Concluimos que el tribunal de distrito desestimó correctamente las demandas de Díaz bajo la Ley Antimonopolio y la CCAA. La Ley Antimonopolio prohíbe expresamente un derecho privado de acción para presentar demandas en virtud de la sección 259 (a), y nada en la CCAA –una ley procesal de acción de clase– proporciona cualquier indicación de que la legislatura de Puerto Rico tenía la intención de crear un derecho sustantivo de demandas colectivas de conformidad con el artículo 259 (a). Por lo tanto, el tribunal de distrito tuvo razón al conceder la moción de desestimación a HMC. Confirmado»).

Indudablemente, en la jurisdicción puertorriqueña están prohibidas las acciones privadas por violaciones al art. 3(a) de la Ley Antimonopolio, o al Reglamento 2648, por actos de competencia injusta. Ahora bien, el remedio que podría tener disponible una parte perjudicada por prácticas de competencia desleales e injustas, para reclamar los daños y perjuicios causados por estos actos, sería únicamente a través del art. 1802 del

---

<sup>165</sup> Ley núm. 118 de 25 de junio de 1971, 32 L.P.R.A. § 3342.

<sup>166</sup> 10 L.P.R.A. § 259 (a).

<sup>167</sup> Ley de Acción de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios.

<sup>168</sup> *Díaz-Ramos v. Hyundai Motor Co.*, 501 F.3d 17 (2007) U.S. App. LEXIS 20748 (1<sup>st</sup> Cir. P.R. 2007).

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 5141 (1930)<sup>169</sup>. Sobre este particular el TSPR en *Aguadilla Paint Center v. Esso*<sup>170</sup> expresó que:

«En cuanto a las acciones de los particulares por triple daño, estas no se autorizan con respecto a los actos prohibidos por el art. 3 de la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259, sin que por ello se intente afectar el derecho a entablar una acción ordinaria de daños y perjuicios, si procediese, conforme con el Código Civil u otros principios de ley».

Pese a que teóricamente cabría entablar la reclamación que se plantea, en la vía civil ordinaria y *ex art.* 1802 CC, las posibilidades que tiene una parte perjudicada para poder obtener éxito en una reclamación así planteada son mínimas. Esto es así porque no existe una legislación clara e inequívoca en el ordenamiento jurídico puertorriqueño sobre qué factores debe tomar el Tribunal en consideración para determinar si una práctica es ilegal y dañosa, en el ámbito civil, y que los daños por ella causados deban ser indemnizados. Así lo reconoció paladinamente la opinión disidente del Juez Hernández Denton en el caso *Aguadilla Paint Center v. Esso*<sup>171</sup>, conforme a la cual:

«Si bien esa interpretación que hace la Opinión de este Tribunal permite que los demandantes continúen con su causa de acción en daños de acuerdo con el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, cabe preguntarnos: ¿qué alegaciones podrán presentar los demandantes para demostrar que fue la realización de prácticas prohibidas por parte del demandado la que le causaron los daños que buscan indemnizar, si se le han desestimado las causas de acción bajo la Ley de Monopolios y la Ley de Gasolina?»

En síntesis, no existe derecho alguno en el territorio puertorriqueño de presentar una acción privada contra actos de competencia desleal a través del art. 3 (a) de la Ley Antimonopolio, y sólo cabría entablar una reclamación con base en el art. 1802 del Código Civil, mediante la cual difícilmente se podría obtener un fallo favorable contra una práctica de competencia desleal en el mercado. Por esto resulta tan necesario realizar una reforma legislativa en Puerto Rico que, dentro de las competencias legislativas (como se expondrá en la conclusión), establezca claramente una cláusula general de actos de competencia desleal, un elenco de tales

---

<sup>169</sup> Este precepto supone una copia del art. 1902 del Código Civil Español.

<sup>170</sup> *Aguadilla Paint Center v. Esso*, supra., pág. 907.

<sup>171</sup> *Id.*, pág. 944-945.

actos, y la posibilidad de entablar acciones privadas de cesación y de reclamación de daños y perjuicios.

#### 5.4. Otras leyes y reglamentos concordantes sobre prácticas de competencia desleal específicas

El legislador puertorriqueño ha promulgado una serie de estatutos sobre asuntos o aspectos específicos dentro del campo del derecho de la competencia desleal, tales como: a) prácticas y anuncios engañosos; b) signos distintivos; c) seguros; d) rotulación y mercadeo ilegal de la carne de pollo; e) calidad del cemento; f) regulación de la industria de gasolina, etc. La finalidad de estos preceptos es evitar prácticas comerciales desleales específicas de empresarios o profesionales con los consumidores o usuarios dentro de estas áreas del mercado. A continuación, detallamos algunos de estos estatutos.

- 1) Ley núm. 77 de 19 de junio de 1957, según emendada, conocida como «Código de Seguros de Puerto Rico»<sup>172</sup>; su art. 27.020 prohíbe las prácticas injustas y engañosas.
- 2) Ley núm. 148 de 27 de junio de 1968, conocida como «Ley creadora de la Administración de Servicios al Consumidor»<sup>173</sup>. Su art. 14 regula los «Actos, prácticas, anuncios o publicidad prohibidos»<sup>174</sup>.
- 3) Ley núm. 93 de 24 de junio de 1971, conocida como «Ley para prohibir la venta en Puerto Rico de cualesquiera artículos de uso y enseres domésticos que contengan certificados de garantía en los cuales no se incluya a Puerto Rico en la cubierta de dicha garantía»<sup>175</sup>.
- 4) Ley núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como «Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor»<sup>176</sup>. Esta Ley crea DACO, y en su desarrollo se promulgó el reglamento núm. 8599, del 28 de mayo de 2015, conocido como «Reglamento contra las Prácticas y Anuncios Engañosos»<sup>177</sup>. Este reglamento próximamente quedará derogado por

<sup>172</sup> 26 L.P.R.A. § 101 y ss.

<sup>173</sup> 23 L.P.R.A. § 1001.

<sup>174</sup> *Id.*, § 1014.

<sup>175</sup> 10 L.P.R.A. § 112.

<sup>176</sup> 3 L.P.R.A. § 341.

<sup>177</sup> El 2do párrafo de la Regla 32 de este Reglamento permite a los consumidores presentar acciones privadas, el cual dispone lo siguiente:  
«La imposición de penalidades no privará a los consumidores del derecho a ejercer las acciones independientes que surjan bajo las disposiciones de este

el Reglamento núm. 9158 de 6 de febrero de 2020, conocido como «Reglamento 9158 de Prácticas Comerciales»<sup>178</sup>.

5) Ley núm. 73 de 23 de junio de 1978, conocida como «Ley para regular la Industria de la Gasolina»<sup>179</sup>.

6) Ley núm. 134 de 14 de junio de 1980, conocida como «Ley de Rotulación de Productos Textiles de Puerto Rico»<sup>180</sup>.

7) Ley núm. de 1 de diciembre de 1989 conocida como «Ley para regular las operaciones de establecimientos comerciales» o «Ley de Cierre»<sup>181</sup>. Su art. 11 imponía como penalidad adicional «Toda infracción a las disposiciones de este capítulo constituirá además una práctica o método injusto y desleal de competencia. En estos casos la Oficina de Asuntos Monopolísticos podrá radicar y tramitar la correspondiente querrela ante el Departamento de Asuntos al Consumidor a tenor con lo dispuesto en la [10 LPRA sec. 259]»<sup>182</sup>.

---

Reglamento, otros reglamentos o la ley, incluyendo reclamaciones en daños y perjuicios».

<sup>178</sup> Este reglamento tiene el propósito de agrupar y actualizar todas las medidas que este Departamento ha adoptado para regular ciertas prácticas comerciales en Puerto Rico, con el fin de brindar seguridad y confianza a los consumidores. Este Reglamento permite acciones privadas de consumidores a través de la Regla 86 (d) que dispone:

«La imposición de penalidades por el Departamento no privará a los consumidores del derecho a solicitar daños bajo otros Reglamentos o Leyes».

Mediante este reglamento se derogan los siguientes Reglamentos: (1) Núm. 1934 («Reglamento de Precios Núm. 44»); (2) Núm. 7421 («Reglamento para la Divulgación de los datos nutricionales de los productos ofrecidos para el consumo en los establecimientos de comida rápida»); (3) Núm. 7425 («Reglamento para regular la venta de computadoras o sus componentes que contengan piezas usadas, recicladas o reconstruidas»); (4) Núm. 6754 («Reglamento de concursos»); (5) Núm. 7764 («Reglamento sobre sorteos»); (6) Núm. 7919 («Reglamento para el mercadeo de productos con atributos o beneficios ambientales»); (7) Núm. 8580 («Reglamento para la regulación y desarrollo de los mercados de descuentos»); (8) Núm. 8599 («Reglamento contra prácticas y anuncios engañosos»); (9) Núm. 8704 («Reglamento sobre tarjetas de regalo»); (10) Núm. 5463 («Reglamento para la publicidad y promoción, en ciertos lugares, de todo producto elaborado con tabaco»); (11) Núm. 8631 («Reglamento para la prevención del fraude en el telemercadeo»); (12) Núm. 8771 («Reglamento sobre la Ley de cambio de bebidas carbonatadas o azucaradas por agua»); (13) Núm. 3668 («Reglamento para establecer un periodo de reevaluación en ventas ambulantes de artículos y cuyo precio es de \$25 o más»). Véase Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico en: [http://C:/Users/lcdoe/Downloads/Reglamento-9158-PracticasComercialesAprobado%20\(1\)%20\(1\).pdf](http://C:/Users/lcdoe/Downloads/Reglamento-9158-PracticasComercialesAprobado%20(1)%20(1).pdf) (accedido: 30 de abril de 2020).

<sup>179</sup> 23 L.P.R.A. § 1131.

<sup>180</sup> 10 L.P.R.A. § 2151.

<sup>181</sup> 29 L.P.R.A. § 301 (Derogada).

<sup>182</sup> 29 L.P.R.A. § 310 (Derogada).

- 7) Ley núm. 62 de 5 de agosto de 1993, «Ley para Reglamentar la Publicidad y Promoción de Todo Producto Elaborado con Tabaco»<sup>183</sup>.
- 8) Ley núm. 132 del 17 de septiembre de 2001, «Ley sobre la Calidad del Cemento para Uso en Puerto Rico»<sup>184</sup>.
- 9) Ley núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como «Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico»<sup>185</sup>. Último estatuto que regula el derecho marcario en el ELA.
- 10) Ley núm. 80 de 3 de junio de 2011, según enmendada, conocida como «Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico»<sup>186</sup>.
- 11) Ley núm. 55 de 9 de marzo de 2012, conocida como «Ley de Derechos de Autor»<sup>187</sup>.
- 12) Ley núm. 179 de 30 de diciembre de 2013, conocida como «Ley para prohibir la rotulación y mercadeo ilegal de la carne de pollo y sus productos derivados»<sup>188</sup>. El propósito de esta Ley es prohibir ciertos actos relacionados con la rotulación y promoción de la carne de pollo y sus productos derivados; clasificar dichos actos como prácticas injustas y engañosas; tipificar como delito grave la violación a las disposiciones de esta ley; fijar las penas y multas correspondientes; y otros fines relacionados.

Existen otras disposiciones legales específicas en materia relacionada con la competencia desleal. La finalidad de estos estatutos es proscribir las prácticas de competencia desleal en determinados aspectos, en su mayoría dirigidos a proteger los intereses de los consumidores o usuarios del mercado.

#### 5.5. Resoluciones judiciales en materia de competencia desleal

La sanción de actos de competencia desleal en Puerto Rico se ha realizado siempre en el ámbito del Derecho Marcario. En la actualidad, no existe una doctrina de prácticas desleales más amplia que regule otras conductas o patrones en el ordenamiento jurídico puertorriqueño, e igualmente la base de la doctrina actual carece de una discusión jurídica sobre la génesis de la competencia desleal, la finalidad de su represión o los requisitos concretos de los actos considerados desleales<sup>189</sup>. Los casos

---

<sup>183</sup> 23 L.P.R.A. § 1040.

<sup>184</sup> 10 L.P.R.A. § 167.

<sup>185</sup> 10 L.P.R.A. § 223.

<sup>186</sup> 10 L.P.R.A. § 4131.

<sup>187</sup> 31 L.P.R.A. § 1401 (i).

<sup>188</sup> 5 L.P.R.A. § 3021.

<sup>189</sup> Como ya señalé en ECHEGARAY DALECCIO: *op. cit.*, pág. 401.

que se han planteado, todos ellos en el ámbito de los signos distintivos, se han resuelto aplicando ideas de la jurisprudencia estadounidense. A continuación, expondremos básicamente la jurisprudencia que hasta ahora constituye el tratamiento de la competencia desleal en Puerto Rico.

A. *Eneglotaria medicine Co. v. Sola López*<sup>190</sup>

Este es el primer caso en la jurisdicción puertorriqueña en que el TSPR plantea el concepto de competencia ilegal. Los hechos de este caso son los siguientes: « [...] allá por el año 1923 la demandante comenzó a manufacturar en los Estados Unidos continentales y a vender en Puerto Rico un alcoholado o *bay rum* preparado conforme a una receta de la demandante, y que con el fin de identificar el artículo en el mercado, adoptó un rótulo para ser adherido a los frascos en los que se envasaba el producto, en que aparecía la frase “Alcoholado Porto Rico”, constituyendo la palabra “Porto Rico” el principal nombre y medio de identificación; que desde aquella fecha la demandante ha venido vendiendo en Puerto Rico dicho producto, abriendo y fomentando este mercado en el que era entonces desconocido, hasta que sus ventas alcanzaron la considerable suma de 3,000 gruesas de frascos, que representa una venta anual de 144,000; que el demandado desde 1924, sin el consentimiento de la demandante y con el único propósito de aprovecharse del crédito y fama adquiridos por el producto de la demandante, comenzó a vender en Puerto Rico y está aún vendiendo en esta Isla otro alcoholado o “bay rum” con un color que no puede distinguirse del producto de la apelante, y envasado en frascos, a los que se adhiere un rótulo en el que se designa tal producto con el nombre “Gloria de Puerto Rico” con la palabra “Alcoholado” inmediatamente debajo de dicho nombre, induciendo así al público a comprar ese producto en la errónea creencia de que está adquiriendo el mismo de la demandante; que el propósito del demandado al poner en tal condición su producto en el mercado era hacer la competencia al producto de la demandante, logrando de este modo realizar ventas por la cantidad de 300 gruesas al año que representa un valor de \$14,000; que el demandado ha realizado estos actos sabiendo que la demandante fue la primera en emplear la palabra “Porto Rico” para identificar su producto; que intenta y se propone continuar haciendo tales ventas y que en ejecución de su propósito en diciembre 29 de 1925 dicho demandado trató de registrar en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, como marca de fábrica suya, y rótulo o diseño conteniendo la frase “Gloria de Puerto Rico”, “Alcoholado”, la que fue denegada por dicho funcionario, por tener la demandante en su rótulo estampada la palabra “Porto Rico” registrada

---

<sup>190</sup> *Eneglotaria medicine Co. v. Sola López*, 38 D.P.R. 604 (1928).

en la Oficina de Patentes de Washington y por ser la demandante la primera en adoptar tal palabra»<sup>191</sup>.

La Corte de Distrito de San Juan rehusó expedir una *injunction* preliminar para impedir al demandado que continuara utilizando el diseño en los frascos que envasaba su producto. Esta resolución fue apelada por la parte demandante. El TSPR resolvió que el demandado era culpable de competencia ilegal en el comercio y que el demandante tenía derecho a un *injunction* preliminar. El Tribunal fundamentó su decisión en que una vez una persona usa un término geográfico, ya usado por otros, en un producto análogo, y dicho término geográfico ya ha adquirido un significado secundario, el segundo en usarlo es culpable de competencia ilegal si no ha establecido con claridad que su producto se distingue del otro para, así, impedir que se confunda con el del fabricante que primero usó este término.

En esta Sentencia dictada por el Juez Wolf<sup>192</sup> se recoge por primera vez el término de competencia ilegal en una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tenemos que resaltar que en esta opinión el TSPR no argumenta la procedencia ni las características del instituto de la competencia ilegal. Sí comenta sobre casos federales relacionados, pero no menciona los vínculos legislativos o constitucionales de este concepto con nuestro ordenamiento jurídico<sup>193</sup>.

B. Cooperativa Cafeteros v. Colón<sup>194</sup>

El supuesto de hecho de la resolución *Cooperativa Cafeteros* versa, igualmente, sobre la Ley de Marcas de Fábrica. Este caso trata sobre la práctica desleal de un competidor al utilizar una rotulación similar a la marca registrada «Café Rico» en sus bolsas de café. El TSPR expresó en este caso que:

«La prueba, según es apreciada por este Tribunal y conforme se reseña en la opinión, es suficiente para concluir que en este caso el demandado se propuso continuar sus negocios a base de imitar lo más posible la marca y la rotulación de la bolsa de café usada por la demandante, con el fin de aumentar sus ventas mediante el indebido aprovechamiento de la plusvalía de la demandante, creándose una

---

<sup>191</sup> *Eneglotaria medicine Co. v. Sola López.*, supra. págs. 606-607.

<sup>192</sup> Juez Adolf GRANT WOLF, Juez Asociado del TSPR.

<sup>193</sup> ECHEGARAY DALECCIO: *op. cit.*, pág. 383.

<sup>194</sup> *Cooperativa Cafeteros v. Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).



confusión en el público consumidor que da base para establecer un caso de competencia desleal»<sup>195</sup>.

Al igual que en el caso *Eneglotaria Medicine Co.*, el TSPR tampoco trata en esta opinión la obligatoriedad de la doctrina de competencia desleal en la jurisdicción puertorriqueña. Se limita a mencionar que existe una competencia desleal de un competidor al imitar la marca y rotulación en una bolsa de café para crear confusión, entre otras cosas.

C. Reynal v. Tribunal Superior<sup>196</sup>

El caso de *Reynal* trata sobre el derecho de propiedad intelectual sobre obras literarias en Puerto Rico. En este caso el TSPR detalla los siguientes hechos: «La señora Carmen Ramos de Meléndez escribió y publicó en Puerto Rico en 1965 y 1970 un libro titulado “El Gobierno de Puerto Rico”. En 1972, según las alegaciones de la demanda que pronto radicaría, los señores Vicente Reynal y Roberto Lugo publicaron otro libro bajo el título de “Manual del Gobierno Civil de Puerto Rico” que, a juicio de la señora Ramos, utiliza sus ideas originales, el plan de presentación del material, las tablas confeccionadas por ella y sus frases y conceptos, resultando en “un mero resumen del libro ‘El Gobierno de Puerto Rico’”. En consecuencia, el mismo año la señora Ramos y su esposo demandaron en daños y perjuicios por invasión de propiedad intelectual a los señores Reynal y Lugo»<sup>197</sup>.

El TSPR menciona, en relación a la doctrina de competencia desleal, en este caso, lo siguiente: «[p]ara referirnos tan solo a una de las causas de acción que podrían, por tanto, de justificarlo los hechos, sostener la demanda en este caso bajo la legislación puertorriqueña, baste con mencionar, a la luz de lo anterior, la de competencia desleal»<sup>198</sup>. Nótese que el TSPR menciona, como una causa de acción bajo la legislación puertorriqueña, la competencia desleal, pero sin desarrollar nada más (puesto que, entre otras cosas, no era un argumento utilizado por los demandantes). En ninguno de los casos expuestos hasta ahora se ha establecido cuál es la base legal o mandato legislativo o constitucional que pueda fundamentar esta doctrina en el entorno jurídico puertorriqueño<sup>199</sup>.

---

<sup>195</sup> *Cooperativa Cafeteros v. Colon*, *supra*. pág. 373.

<sup>196</sup> *Reynal v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 260 (1974).

<sup>197</sup> *Reynal v. Tribunal Superior*, *supra*. pág. 261.

<sup>198</sup> *Id.*, págs. 263-264.

<sup>199</sup> ECHEGARAY DALECCIO: *op. cit.*, pág. 383.

D. Colgate-Palmolive v. Mistolín<sup>200</sup>

Este litigio aplica de nuevo la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico. En este caso se considera sucintamente la doctrina de competencia desleal, indicándose que su procedencia es la jurisdicción anglosajona, entre otras cosas. Los hechos se remontan a 1976, y son los siguientes: «Mistolín de Venezuela, ideó la frase “Mistolín hace feliz a su nariz” para la promoción de sus productos. Posteriormente Colgate-Palmolive la copió y usó en mercados donde no habían penetrado los artículos de Mistolín. Así Colgate-Palmolive adquirió su uso exclusivo con marca de fábrica en Colombia y Uruguay, y Mistolín en Venezuela, Panamá y República Dominicana. En 1980 Mistolín de P.R., Inc., comenzó a distribuir sus productos en la Isla. Desde ese año hasta el 23 de septiembre de 1983 no utilizó en su publicidad y productos la frase. Desconocemos los motivos. El 7 de agosto de 1983, Colgate-Palmolive inició una costosa y agresiva campaña publicitaria. Como distintivo anunciaba el producto Fabuloso con el eslogan “Hace feliz a su nariz”. El 23 de septiembre, mes y medio después, Mistolín empezó a adherir físicamente la frase a su producto limpiador desodorante Mistolín. Este es muy similar al producto Fabuloso. Ambos son limpiadores desodorantes con el concepto de olor y color floral y se dirigen al mismo público. El 11 de octubre Mistolín solicitó al Departamento de Estado la inscripción como marca de fábrica de la frase conforme la Ley de Marcas de Fábrica de 1923. Colgate-Palmolive advino en conocimiento de esa solicitud a través de edictos. El 23 de febrero de 1984 se opuso. Simultáneamente requirió que se registrara a su favor por haber comenzado a unirla a Fabuloso ese mismo día. Luego de evaluar la prueba documental de ambas, el Departamento de Estado resolvió que Mistolín fue la primera en utilizarla, y que dicho uso y no el publicitario, era el criterio determinante sobre la existencia de una marca de fábrica. Admitió la registración para beneficio de Mistolín. Colgate-Palmolive acudió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para impugnar ese dictamen. Dicho foro confirmó, e invocó la doctrina de deferencia hacia el organismo administrativo. A solicitud de Colgate-Palmolive, revisamos»<sup>201</sup>.

El TSPR menciona en este caso, en relación con la doctrina de competencia desleal, lo siguiente:

«En el caso de autos, la sentencia recurrida limitó la controversia a cómo se adquiere una marca, y confirmó el dictamen bajo la doctrina de deferencia y especialidad del foro administrativo. La sentencia no

<sup>200</sup> *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

<sup>201</sup> *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, *supra*. págs. 317- 319.

cubrió ni se extendió a los aspectos de confusión real en la mente del público, competencia desleal y adquisición válida de la marca. La explicación radica en que la fragmentación de la controversia por la recurrente Colgate-Palmolive lo impidió. Por esta razón, en rigor para una buena metodología, nos hemos limitado al aspecto registral. Sin embargo, evidentemente la controversia es más amplia. Ambas partes deben tener la oportunidad, en su día, de pasar prueba adicional sobre los extremos aquí elaborados que no fueron considerados por la sentencia recurrida»<sup>202</sup>.

El TSPR en esta resolución cita casos federales sobre competencia desleal, pero no se explaya sobre la teoría legal que vincule este concepto al Derecho Puertorriqueño, por cuanto que no era materia discutida en el litigio ni alegada en la demanda.

E. Posadas de P. R. v. Sands Hotel<sup>203</sup>

Este supuesto se podría reconocer como el caso de mayor relevancia, hasta el presente, de la doctrina de competencia desleal en Puerto Rico. Versa sobre una marca de servicio que el Hotel Condado Plaza creó, conocida como «Plaza Club», en junio de 1980. Estos servicios eran orientados o dirigidos exclusivamente a ejecutivos, profesionales, turistas y jugadores del casino que acudían al hotel. Veamos los hechos de este caso: «En esencia, se trata de “un hotel dentro de un hotel”, donde el huésped, a cambio de una tarifa más alta, recibe una serie de servicios adicionales a los que se ofrecen en el resto del hotel. Estos servicios los proveen un grupo de personas entrenadas y dedicadas exclusivamente a llenar las necesidades de dicho huésped proporcionándole a éste servicios y comodidades de lujo. La presente controversia se origina a mediados del año de 1987, cuando la co-demandada Sands Hotel & Casino comienza sus operaciones como hotel e incluye un área de concierge level con el nombre de Sand's Plaza Club. El Sr. Hugh Andrews, presidente de la corporación que opera el Condado Plaza, al enterarse que el Sands Hotel utilizaría el nombre Sands Plaza Club para su concierge level, requirió del Sands –por carta fechada el 19 de agosto de 1987– que desistieran de usar dicho nombre, advirtiéndole que este era “propiedad” del Hotel Condado Plaza. El Sands, por su parte, rechazó que el nombre “Plaza Club” perteneciera al Hotel demandante. No conforme con dicha contestación, la demandante Posadas de Puerto Rico Assoc. Inc., instó ante el Tribunal

---

<sup>202</sup> *Id.*, pág. 333.

<sup>203</sup> *Posadas de P. R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, demanda sobre injunction preliminar y permanente»<sup>204</sup>.

El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia parcial en donde autorizó el *injunction* permanente solicitado a favor de la parte demandante, ordenándole a la parte demandada abstenerse de utilizar el nombre «Sand's Plaza Club», entre otras cosas. Recurrida que fue dicha resolución, el TSPR expresó en este caso:

«La ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico de 1923, no contempla las marcas de servicios y no le brinda a éstos protección registral en el Departamento de Estado. (2) Nada impide, sin embargo, que una “marca de servicio” reciba protección en nuestra jurisdicción al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita. [...] Como es sabido, la doctrina sobre competencia desleal o ilícita ha sido aceptada y aplicada por este Tribunal. [...]

La referida doctrina sobre competencia desleal tiene como fin que los tribunales otorguen un remedio a un comerciante afectado por actos deshonestos, injustos o injustificables de otro, el cual trata de ofrecer al público los bienes o servicios del primer comerciante como los suyos. A esos efectos la jurisprudencia federal ha resuelto que [...] “*the rule is well settled that nothing less than conduct tending to pass off one man's merchandise or business as that of another will constitute unfair competition*”. *Socony-Vacuum Co. v. Rosen*, 108 F2d 632, 635 (6th Cir 1940); Callman, sec. 2.02, p. 6; *Elgin Hat. Watch Co. v. Illinois Watch Case Co.*, 179 US 665, 674 (1950); *Coats v. Marrick Thread Co.*, 149 US 562, 566 (1893). De esta manera se protege al comerciante honesto y al público de ser engañado a la vez que se promueve la competencia justa. Las acciones por infracción a “marcas de fábrica” son una rama derivada de la amplia gama de acciones basadas en competencia desleal. *New West Corp. v. NYM Corp. of California, Inc.*, 595 F2d 1194 (CA Cal 1979); *Bowman Instrument Co. v. Continental Microsystems, Inc.*, 497 F.Supp. 947 (DCNY 1980); *American Optical Corp. v. North American Optical*, 489 F.Supp. 443 (1979). En una acción por infracción a “marca de fábrica” están presentes, de ordinario, los actos necesarios constitutivos de competencia desleal. *Armstrong v. New Enamel*, supra, pág. 325; *Neely v. Boland MFG, Co.*, 274 F2d 195, 203 (8th Cir 1980)»<sup>205</sup>.

---

<sup>204</sup> *Id.*, pág. 31.

<sup>205</sup> *Id.*, págs. 34-35.

Por otra parte, la opinión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri de este caso, claramente nos ilustra lo frágil que son los cimientos de esta doctrina de competencia desleal. Aunque concurre con el resultado, manifiesta no estar conforme con los pronunciamientos doctrinales expuestos en la opinión mayoritaria. Expresa el juez Fuster Berlingeri lo siguiente, y citamos lo que consideramos más destacado:

«En el caso ante nos, la mayoría primero determina que la cuestión que ha de adjudicarse debe resolverse “al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita ...”. Opinión mayoritaria, pág. 35. [...] Resulta evidente, pues, que la mayoría no sólo resuelve el caso concreto ante sí, como nos corresponde, sino que además deja sentada la “doctrina” que obligatoriamente regirá en casos como el de autos de ahora en adelante. Como he señalado ya, me parece que esta actuación de la mayoría rebasa innecesariamente el ámbito usual de nuestras facultades como Tribunal Supremo. Se hacen determinaciones normativas sobre varios aspectos del asunto que no sólo van más allá de lo necesario para resolver el caso ante nos, sino que implican juicios valorativos sobre cuestiones económicas que propiamente le compete hacer al legislador. Las determinaciones normativas aludidas no constituyen criterios estrictamente jurídicos. Aparejan preferencias de política económica, estén o no conscientes de ello los jueces de la mayoría.

Me preocupa también que los pronunciamientos normativos en cuestión no son todos inexpugnables, aún desde la perspectiva estricta de lo jurídico. Tomemos por ejemplo la determinación de la mayoría de que este caso debe resolverse al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita. En Puerto Rico, como jurisdicción civilista que en gran parte somos, rige el principio de que en las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones del Código Civil. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 12. [...] El problema decisorio de este caso surge del hecho de que una ley especial de naturaleza mercantil, la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, según estaba vigente al surgir este caso, no considera las llamadas “marcas de servicio”. Se trata, pues, de una situación claramente cubierta por el mandato de que el Código Civil es la base para resolver. Sin embargo, la mayoría del Tribunal invoca una “doctrina” de competencia desleal, sin explicar claramente por qué es tal doctrina y no el Código Civil la fuente para resolver. Ciertamente no se intenta dilucidar si tal doctrina es de arraigo civilista. Tampoco se

discute si la llamada doctrina de competencia desleal guarda alguna relación con la disposición legislativa de Puerto Rico que prohíbe la competencia injusta en general -que es el Art. 3 de nuestra Ley sobre Monopolios y Restricción del Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 259- o si guarda alguna relación con la prohibición de anuncios engañosos o erróneos que forma parte de nuestra legislación que protege al consumidor (23 L.P.R.A. sec. 1014). Acudir a la “doctrina” de competencia desleal presenta otro problema fundamental. No está claro por qué rige tal “doctrina” en Puerto Rico. ¿De dónde surge la obligatoriedad de tal “doctrina”? ¿Qué mandato legislativo o constitucional la hace vinculante? La opinión mayoritaria dice que tal “doctrina” ha sido aceptada y aplicada por el Tribunal anteriormente y cita cuatro (4) decisiones previas nuestras. Pero resulta que si se examinan esas cuatro (4) decisiones cuidadosamente se encontrará que ninguna de ellas discute dicha “doctrina”. Ninguna de las cuatro (4) decisiones aludidas va más allá de meramente mencionar la frase “competencia desleal” o “competencia ilícita”. No se expone de modo alguno el contenido de la llamada «doctrina» ni se explica satisfactoriamente de dónde procede o por qué debe adoptarse en Puerto Rico. No hay en ninguna de ellas un ápice de justificación de por qué es vinculante en nuestra jurisdicción. [...] Y en esa primera decisión, escrita por el Juez Asociado Adolph Wolf, se usa la frase “competencia ilegal” citando casos federales, sin explicación alguna de por qué en Puerto Rico los tribunales nuestros deben considerar una causa de acción por competencia ilegal de origen anglosajón. Ésa, sucintamente, es la historia jurídica de la “doctrina” en cuestión: se importa una frase de la jurisprudencia federal sin ton ni son, y se perpetúa mediante la aplicación mecánica del precedente cual mágico talismán, dándole en una de las cuatro (4) escasas y escuetas decisiones el nombre de “causa de acción”, en otra el de “teoría” y finalmente ahora, por la mayoría, el de “doctrina”»<sup>206</sup>.

Estamos básicamente de acuerdo con esta opinión «concurrente» (pero claramente disidente en cuanto a la fundamentación) del Juez Berlingeri. No existe en Puerto Rico una adecuada legislación sobre la materia de competencia desleal, ni siquiera en el ámbito marcario, que permita aplicarla como si fuera un instituto legalmente vinculante, sin ninguna precisión además acerca de sus orígenes, bases y perfiles. Ciertamente, la ausencia de esta legislación fue la que provocó que el

---

206*Id.* págs. 53-57.

TSPR dispusiera unos pronunciamientos normativos, creando con esto una nueva doctrina sobre competencia desleal, pero sin base legal puertorriqueña y únicamente a través del derecho comparado anglosajón. Esto equivalía a formular una política pública sobre este particular, función que a nuestro juicio es legislativa.

El 16 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa puertorriqueña promulgó la «Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico»<sup>207</sup>, que derogó la «Ley de Marcas de Fábricas de Puerto Rico»<sup>208</sup> del año 1923. La misma no ha realizado ninguna regulación específica de actos de competencia desleal en ese ámbito, y tampoco se ha promulgado una nueva ley sobre competencia desleal general que derogue el art. 3 (a) de la Ley Antimonopolio<sup>209</sup>. Todo esto supone que continúen estas lagunas jurídicas en el Derecho puertorriqueño, y que resulte totalmente necesario dictar una Ley como la que se defiende en esta investigación, que proponemos que se base en las líneas generales del régimen jurídico español.

#### F. *Tropical Leisure Services v. Municipio de Carolina*<sup>210</sup>

Esta carencia de una regulación en este ámbito en Puerto Rico se puede observar en el caso *Tropical Leisure Services v. Municipio de Carolina*, resuelto en el año 2013 por el Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de Carolina. En este caso *Tropical Leisure Services* (en adelante «Tropical») obtuvo un permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales<sup>211</sup> (DRNA) para operar un negocio de masajes en la playa de Isla Verde, en una zona marítimo terrestre. Tropical acudió a la Oficina Municipal de Permisos Urbanísticos del Municipio de Carolina (OMPU) para gestionar el correspondiente permiso para operar el referido negocio de manera ambulante. El Municipio de Carolina denegó el permiso debido a que los hoteles del área ya ofrecían este servicio. También utilizaron como argumento para la denegación que surgía del expediente quejas de propietarios de los Salones de Spas, ubicados en los hoteles del sector donde señalan que el uso propuesto representa una «competencia desleal». Se planteaba así, como motivo fundamental de la discusión, si supone competencia desleal ofertar un negocio que ya está

<sup>207</sup> Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, 10 L.P.R.A. § 223.

<sup>208</sup> Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, 10 L.P.R.A. § 191 (Derogada).

<sup>209</sup> ECHEGARAY DALECCIO: *op. cit.*, pág. 383.

<sup>210</sup> *Tropical Leisure Services v. Municipio de Carolina*, 2013 TA 5672.

<sup>211</sup> La función del DRNA es: «Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del país de forma balanceada, para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida». Véase Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en : <https://www2.pr.gov/Directorios/Pages/InfoAgencia.aspx?PRIFA=050>

cubierto, y si existe una regulación legal de esa competencia que pueda fundamentar la decisión.

Tropical solicitó reconsideración ante la OMPU, exponiendo que el Municipio no poseía jurisdicción para denegar la ocupación de la zona marítimo terrestre, debido a que ese permiso era de competencia del DRNA, entidad que ya se le había concedido. Por otra parte, indicó que solamente surgía del expediente una carta y no varias quejas de «competencia desleal», como se determinó. Planteó, además, que el «Reglamento para la ubicación y operación de los negocios ambulantes en el municipio de Carolina» no contenía una definición de lo que constituía «competencia injusta o desleal», ni establecía el mecanismo adjudicativo para fijar qué era y cuándo existía competencia injusta, ni el proceso administrativo en el que se le brindara el derecho a ser oído contra el que alegaba ese tipo de competencia. Aseveró que ante la falta de criterios reglamentarios y procedimientos administrativos que delimiten la discreción de la agencia para establecer cuándo hay competencia injusta y cómo reglamentarla, la decisión del Municipio de denegar por dicha razón es absolutamente arbitraria y caprichosa y no se sostiene en derecho.

La reconsideración fue recibida por el Municipio pero nunca contestaron. Tropical acudió al Tribunal de Primera Instancia, quien luego de varios trámites procesales declaró «No Ha Lugar» el recurso de revisión judicial presentado. Disconforme con la decisión, Tropical presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

En su escrito, Tropical argumentó que el Municipio no puede basar su determinación en que la operación de Tropical constituye una competencia desleal, sino que debe usar criterios tales como la protección pública, salubridad, entre otros. Señalo que el «Reglamento para la ubicación y operación de negocios ambulantes en el municipio autónomo de Carolina», no contiene una definición de lo que constituye competencia injusta o desleal, ni en él se mencionan criterios que pueda utilizar el Municipio para evaluar lo que es ese tipo de competencia. Tropical advirtió que sin esas guías no tiene oportunidad para defenderse de una reclamación de tal naturaleza, y que se le da un cheque en blanco al Municipio para que de forma arbitraria y caprichosa, como en este caso, y en ausencia de un proceso adjudicativo y de estándares de evaluación, deniegue una solicitud al amparo de dicha razón. El Tribunal expresó al respecto lo siguiente:

«Intentando superar las dificultades que plantea la falta de criterios y elementos dispuestos por el Municipio para juzgar lo que constituye competencia desleal, al aplicar los criterios y definiciones antes



expuestos a la situación de hechos correspondiente a esta controversia, no podemos visualizar la aplicabilidad de esta figura a la actividad comercial que interesa establecer Tropical en la playa de Isla Verde. No hay duda que ese negocio plantea una competencia para otros servicios similares que se puedan ofrecer en los hoteles y en otros establecimientos del área. Ahora bien, que ello pueda constituir una competencia desleal, según previamente definido, no existe base en el expediente, ni en el razonamiento expuesto que lo avale. Una competencia desleal es una conducta impropia, contraria a la buena fe, en la actividad mercantil, que puede ser válidamente desaprobada y hasta prohibido por el estado, aun en un contexto de libre mercado y competencia, como es el nuestro, precisamente porque mina y lesiona esa legítima actividad. Tal restricción de la actividad comercial solo procede válidamente cuando ha quedado claramente demostrada perversidad y mala fe en la competencia libre. Meras alegaciones no pueden llevar al estado o sus instrumentalidades, sobre todo en su poder reglamentario, a descartar o limitar la competencia legítima, lo que puede resultar tan nocivo y perverso como la competencia desleal, conforme a los valores y principios mercantiles. Debe ser en extremo cuidadoso el estado en su legítima función de ordenar la actividad económica en su jurisdicción de, so color de prohibir y desfavorecer o disuadir la competencia desleal, termine en realidad suprimiendo o limitando la libre competencia. No es competencia desleal ofrecer servicios más económicos o accesibles, incluso en lugares cercanos. De eso precisamente se trata el libre mercado y la competencia. Si así no fuera, esto es, si esta se evitara mediante la intervención de la autoridad gubernamental bajo el pretexto de evitar la competencia desleal, podría terminarse debilitando y socavando la propia libre competencia e incluso visualizándose la esta como mala e impropia en sí misma. Por el contrario, el libre mercado y la libre competencia estimulan el enfrentamiento de los distintos proveedores de bienes y servicios disponibles, de manera que de esa confrontación resulte beneficiado el consumidor al obtener precios más justos y ajustados a la realidad del mercado. Nada en el expediente nos persuade de que puedan estar presentes en este caso elementos o criterios objetivos y razonables que permitan calificar como competencia desleal, según antes definida, la empresa económica que interesa establecer Tropical en la Playa de Isla Verde frente a otros posibles proveedores del mismo o similar servicio en el área. Probablemente a ello se debe que el Municipio omitiera fundamentar y explicar en qué

consiste o en que se apoya esa determinación. En fin, el hecho de que un negocio interese insertarse o involucrarse en una actividad legítima que otro negocio lleva a cabo en un mismo sector, no constituye, de suyo, una competencia desleal. De ahí que, impedir que la empresa apelante pueda establecer su negocio, porque otros negocios prestan el servicio de masajes en el área, no es suficiente, como cuestión de derecho, para denegar un permiso de esta naturaleza»<sup>212</sup>.

El Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la determinación emitida por el Municipio por no estar sostenida por prueba suficiente en derecho y en los hechos que lo sostenga.

Como se aprecia, en este caso el Tribunal de Apelaciones presupuso que sí existen reglas de competencia desleal que se puedan aplicar, considerando como elementos propios de la misma la «perversidad y mala fe en la competencia libre». Pero a falta de una regulación específica, lo que no puede hacer la autoridad administrativa es fundarse en una apreciación particular acerca de qué deba ser la competencia para prohibir el ejercicio de una actividad empresarial. De este caso surge claramente la necesidad de establecer una reglas estatutarias mínimas de lo que se considera competencia desleal en territorio puertorriqueño, que disponga reglas claras que delimiten comportamientos desleales concurrenciales. Por tanto, hasta que este hecho no se concrete continúan quedando huérfanos los participantes del mercado de un vehículo legal que garantice la transparencia y lealtad de las prácticas comerciales en el mercado de Puerto Rico.

---

<sup>212</sup> *Tropical Leisure Services v. Municipio de Carolina*, *supra.*, sección IV (c).

## **CAPÍTULO II. ASPECTOS GENERALES DEL RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN DERECHO ESPAÑOL. ÁMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO.**

Dado que queremos proponer cómo debería ser la legislación puertorriqueña que regule los actos de competencia desleal, la primera labor será determinar los ámbitos objetivo y subjetivo de tal regulación específica. El derecho estadounidense, como queda dicho, no establece nada al respecto, porque no regula en general la competencia general sino aspectos diversos de las actuaciones desleales, sobre todo en conexión con el derecho de marcas. Por eso resulta más útil el estudio del Derecho español, que además refleja el Derecho comunitario y, por lo tanto, las modernas tendencias en esta materia, dado que la regulación española, como queda dicho, se modificó para adecuarla a la Directiva 2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Si bien esta Directiva, por el ámbito competencial propio de la legislación comunitaria, no afecta a todos los actos comerciales sino sólo a los realizados con consumidores (relaciones B2C), sus reglas sobre el ámbito objetivo y subjetivo de la protección sirven con carácter general para nuestro estudio.

La Ley española dedica a estas cuestiones dos preceptos iniciales, los arts. 2 y 3, que delimitan los ámbitos objetivo y subjetivo. Y la jurisprudencia ha sido muy útil para establecer, con casos concretos, el significado de los términos y de la regulación legal, y por eso se expondrá junto con la doctrina al hilo de cada norma concreta.

### **1. Ámbito objetivo.**

#### **1.1. El llamado «doble filtro»: actos realizados en el mercado con fines concurrenciales**

Establece claramente el apartado 1 del art. 2 LCD que «Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realice en el mercado y con fines concurrenciales». Se establece así lo que la doctrina denomina un «doble filtro» o doble requisito: actuación realizada en el mercado con fin concurrencial. Ciertamente, y como manifiestan todos los autores, la mayoría de los actos realizados en el mercado se efectúan con un fin concurrencial, y por eso pueden parecer requisitos coincidentes, pero son conceptualmente distintos aunque por su propia naturaleza lo normal es que todos los actos realizados en el mercado cumplan a su vez el segundo filtro.

El cumplimiento de este doble filtro supondrá que podamos aplicar el resto de la Ley de competencia desleal, y enjuiciar si esos actos son desleales bien con base en la cláusula general, bien por cumplir los requisitos de los actos concretamente considerados desleales. Pero el no cumplir algunos de estos dos requisitos no significa, por supuesto, que el acto sea totalmente lícito y válido, pues ese acto podría ser reprobable con base en otras regulaciones, bien sectoriales, bien general.

Entre esas normas que podrían determinar la ilicitud de un acto que no constituya «competencia desleal» por no superar el doble filtro la mayoría de los autores cita el art. 1902 CC<sup>213</sup>. Conforme a este precepto «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». El plazo de prescripción para realizar la reclamación es de un año «desde que lo supo el agraviado» (art. 1968.2 ° CC) y, ello, aunque el acto siga produciendo daños con posterioridad. De hecho, más de una demanda entabla acciones propias de la Ley de competencia desleal, y acumula de forma subsidiaria peticiones con base en el art. 1902 CC; y en ocasiones el propio Tribunal Supremo ha señalado que la conducta que resulte ajena a esta Ley específica podría enjuiciarse conforme a estos otros parámetros legales (es la solución por la que aboga en las SSTs de 28 de febrero de 1995, o 4 de septiembre de 2013, RJ 2013/7419)<sup>214</sup>. Lo que, obviamente, no podría hacer un tribunal es condenar *ex art.* 1902 CC si únicamente se han ejercitado acciones propias de la competencia desleal.

Igualmente, un acto que suponga competencia desleal podría ser enjuiciado como anulable si el contratante ha incurrido en su contratación en alguno de los vicios del consentimiento. Sobre esto volveremos más adelante, en el subepígrafe 1.5 de este mismo Capítulo.

## 1.2. Significado de actos realizados en el mercado

El primer requisito que establece la citada norma legal es que los actos «se realicen en el mercado». La primera interrogante que surge de es

---

<sup>213</sup> En este sentido véanse, entre otros, DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva: «Sentencia de 3 de febrero de 2005. Análisis comparativo realizado sobre 7 productos. Licitud en la realización del análisis científico y en la difusión de los resultados del mismo. Posibilidad de aplicación de la Ley de Competencia Desleal. Sobre la posible existencia de responsabilidad civil del recurrido», *CCJC*, núm. 69, 2005, págs. 1366-1367; EMPARANZA SOBEJANO, Alberto, «Artículo 2. Ámbito objetivo», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, pág. 30; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Finalidad ... cit., pág. 1095.

<sup>214</sup> GONZÁLEZ GARCÍA, Sergio: «El nuevo marco que configura la Directiva de daños en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la infracción de las reglas de Derecho antitrust», *RDCD*, núm. 16, 2015, pág. 21 (recurso electrónico).

cuál es el mercado que se pretende regular. La Real Academia Española en una de sus definiciones de mercado expresa que es el «Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes»<sup>215</sup>. A nuestro juicio, el mercado a que se refiere el art. 2.1 LCD es el conglomerado de intercambio de bienes y servicios que se realizan mediante la oferta y demanda y que se realiza dentro de un espacio colectivo que llevan a cabo los participantes del comercio, para así adquirir o vender los bienes u ofrecer o comprar los servicios que más les favorezcan (en esta línea, SAP Cantabria de 9 de noviembre de 1994, AC 1994,1934, «comunicación de impago a aseguradora»). En ese sentido, el mercado es la actividad económica conjuntamente considerada.

La finalidad de la LCD es regular la competencia económica para evitar la competencia desleal, con el propósito de mantener unos mercados altamente transparentes y competitivos, prohibiendo actos desleales entre todos los participantes en el mercado para el correcto funcionamiento del mismo. ¿Cómo se produce la competencia económica? En un mercado, el vendedor desea colocar su producto con la mejor calidad y el precio proporcionalmente más alto posible para maximizar sus ganancias; mientras que por otra parte, el interesado en adquirir ese producto en ese mismo mercado desea adquirir con la mejor calidad y al precio proporcional más bajo posible. Los oferentes del mismo producto, o de productos similares, compiten entre sí para lograr la adquisición del interesado en comprar, y a esa rivalidad es a lo que se conoce en el campo de la Economía como «competencia»<sup>216</sup>. La Real Academia Española define la competencia como: «Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio»<sup>217</sup>.

En la actualidad existe un grupo de estándares de competencia económica que califican el comportamiento de los oferentes y demandantes en el mercado. Por el grado de intensidad de la competencia suele distinguirse entre competencia perfecta<sup>218</sup> e imperfecta<sup>219</sup>. Dentro de

---

<sup>215</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, <https://dle.rae.es/?id=OyRtG0r> (accedido: 2 de diciembre de 2017).

<sup>216</sup> RIBÓ DURÁN - FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: *op. cit.*, pág. 173.

<sup>217</sup> Real Academia Española, <http://dle.rae.es/?id=A0fanvT|A0gTnnL> (accedido el 3 de mayo de 2019).

<sup>218</sup> La competencia perfecta se asimila al término «libre competencia», que significa (entre otras cosas): supresión de todo privilegio que impida el acceso a los empleos o profesiones, y a los mercados. Véase PASCUAL Y VICENTE, Julio: *Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 254.

<sup>219</sup> Por oposición al concepto de «competencia perfecta», es «imperfecta» cualquier situación de mercado diferente de la que define aquel modelo ideal, y, por extensión coloquial, es imperfecta la situación de un mercado cuando hay en el

esta última están la competencia monopolística, duopolios, monopolios, monopsonio, oligopolios, oligopsonio, entre otros. En cualquier caso, nótese que el art. 2.1 LCD no presupone ni exige la existencia de una competencia económica entre rivales, y así lo explicita además el apartado segundo del art. 3 LCD<sup>220</sup>, sino que el acto de competencia desleal ocurra en el mercado y surja a consecuencia de una acción u omisión con fines concurrenciales. Por lo tanto la norma no exige como criterio de aplicación el hecho de que exista relación de competencia entre demandante y demandado<sup>221</sup>. Lo cual hace que el concepto de «mercado relevante» (en cuanto al producto y/o al territorio), tan importante para el área de la competencia ilícita, no tenga ninguna aplicación en este ámbito de la competencia desleal (en este sentido, STS de 19 de mayo de 2008, RJ 2008/3089, a la que haremos referencia en el subepígrafe 1.3).

Lo relevante es la caracterización del acto de competencia desleal como comportamiento de mercado. Como consecuencia de ello y como no podía ser de otro modo atendida la finalidad institucional de la represión de la competencia desleal, el ámbito de aplicación de la Ley de competencia desleal se extiende a todas las actividades que se desarrollan en el mercado, o lo que es lo mismo a todas las actividades económicas en el sentido amplio (cualquiera que sea la iniciativa y finalidad a que obedezca), entre las que se cuentan no solo las actividades empresariales (civiles y mercantiles) sino también las profesionales, como se precisa con claridad en la delimitación del ámbito objetivo de aplicación, las artísticas e intelectuales (explotación o comercialización de derechos de autor o de creaciones industriales), las científicas o deportivas», etc.<sup>222</sup>.

En esencia, por conducta realizada en el mercado la doctrina y jurisprudencia interpretan que se quiere significar que la conducta debe tener «trascendencia externa», ser exteriorizada, efectuada en la actividad económica. Así se expresa claramente la STS de 15 de abril de 1998 (RJ 1998/2053): «[...] que el acto se “realice en el mercado” (es decir que se trate de un acto de trascendencia externa)»<sup>223</sup>. Y en el mismo sentido

---

mismo malformaciones que lo alejan de la situación ideal de competencia perfecta. PASCUAL Y VICENTE: *op. cit.*, pág. 146.

<sup>220</sup> Véase más adelante, en este mismo Capítulo, epígrafe 2.

<sup>221</sup> GUALDE CAPÓ, Patricia (coord.): *Memento Dossier Competencia Desleal*, Francis Lefebvre, Madrid, 2011, pág. 17.

<sup>222</sup> MASSAGUER FUENTES, José: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pág. 120.

<sup>223</sup> La STS de 26 de febrero de 2009 (RJ 2009/1518) considera que la solicitud de registro como marca de una denominación que ya se utilizaba como nombre comercial por otra empresa no constituye un acto de mercado porque «La solicitud del registro de una marca no es un acto realizado en el mercado, esto es, en el espacio institucional en el que confluyen la oferta y la demanda –sentencia

SSTS de 20 de marzo de 1996 (RJ 1996/2246) y de 22 de noviembre de 2010 (RJ 2011/561). La SAP Madrid (Secc. 28ª) de 30 de octubre de 2009 (JUR 2009, 468124) considera que una conducta se realiza el mercado en tanto que tiene una manifiesta trascendencia externa, y en el caso concreto enjuiciado eso sucedía desde el momento en que la empresa demandada ofrecía los bienes a través de su página web, accesible para cualquiera.

De acuerdo con esto, se ha señalado que no cabe enjuiciar bajo esta norma actos sin manifestación pública que incida en el mercado. De entre ellos la doctrina destaca dos grupos de casos. En primer lugar, carecerían de dicha trascendencia externa los «actos públicos» provenientes de Administraciones públicas en el desarrollo de sus potestades públicas, bien consistentes en el dictado de normativa, bien la gestión de políticas públicas o la actividad de regulación, de supervisión o de vigilancia de la actividad de los operadores económicos o administrados<sup>224</sup>. Nótese que nos referimos a actos «públicos» de la Administración, los que realiza en virtud de su *imperium*, pero no obstante, la actividad de las Administraciones públicas puede constituir conducta de mercado cuando utilizan instrumentos de derecho privado (sociedades mercantiles entre otros) para la producción de bienes o prestación de servicios o cuando se trate de una actuación reguladora dirigida a mejorar la situación de la Administración como operador económico que desarrolla una actividad de producción de bienes o de prestación de servicios mediante empresas de capital público u otras formas jurídicas. En esos casos, ya se señalado que la Administración debe estar sujeta a las mismas normas sobre intervención en el mercado a las que deben atender el resto de operadores económicos y no puede gozar de privilegio alguno frente a sus competidores. En este sentido, la jurisprudencia ha establecido que las Administraciones locales «están sometidas al control de deslealtad en cuanto desarrollan una propia actividad económica y en cuanto procuran

---

de 10 de febrero 2.009–, condición exigida por el artículo 2 de la Ley 3/1.991 para que pueda calificarse como desleal». Sentimos discrepar de esta resolución, porque la solicitud de registro de una marca sí es un acto externo, que además puede tener trascendencia para promover las prestaciones propias (por lo tanto, también tendrá fin concurrencial). Cuestión distinta es que no constituya un acto de competencia desleal porque no cumpla los requisitos propios de la cláusula general o de los actos concretos tipificados.

<sup>224</sup> MASSAGUER, *Comentarios ... cit.*, págs. 121 y 134-135; EMPARANZA SOBEJANO: «Comentario artículo 2 ...», pág. 32; MARCO COS, José Manuel: «Artículo 3. Ámbito subjetivo», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 49-50, con interesantes consideraciones en función de que la Administración pública actúe como regulador o como operador económico del mercado; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Finalidad ... cit., pág. 1121.

bienes o servicios en el mercado» (SAP Castellón, Secc. 1ª, de 15 de mayo de 2004, AC 2004, 927<sup>225</sup>).

En segundo lugar, y por razones obvias, no serían actos de mercado los denominados «actos internos» que no traspasan el ámbito privado de su autor o de su organización. En este sentido no se consideran actos de mercado las comunicaciones internas en el seno de la empresa impartiendo instrucciones para la actuación de los empleados en asuntos no relacionados con el comportamiento de la empresa o sus empleados en el mercado. Por el contrario, constituyen actos de mercado los actos de comunicación de instrucciones a los empleados de una empresa siempre que consistan en órdenes relativas a la actuación hacia el exterior de la empresa.

Esa conducta puede ser tanto una actuación positiva por parte de un sujeto interviniente en el mercado, como una omisión o ausencia de actuación con la finalidad de influir de alguna manera en el mercado<sup>226</sup>. De igual modo, se refiere tanto a actuaciones realizadas personalmente por un sujeto como la inducción a otros a que las realicen. En cualquier caso, se debe tratar de comportamientos que producen o pueden producir efectos sobre la competencia, y por eso la mayoría de la doctrina exige no sólo un acto externo, sino también una idoneidad para influir en las conductas de los operadores en el mercado (lo cual aproxima o relaciona este requisito con el de la finalidad concurrencial)<sup>227</sup>. Por último, no es preciso que se trate de «conductas» continuadas o repetidas, podrían ser «actos» aislados, pues la Ley continuamente realiza referencia a «actos» sin exigir su reiteración<sup>228</sup>.

Por otra parte, para que el acto se realice en el mercado no es necesario que se persiga directamente una ganancia, aunque normalmente

---

<sup>225</sup> Sobre la misma véase el comentario de VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, «Ofrecimiento de actividades deportivas a pérdida por Corporación Local y competencia desleal: comentario a la SAP Castellón (Secc. 1ª) de 15 de mayo de 2004», *Revista Jurídica del Deporte*, núm. 14, 2005-2, págs. 283-292

<sup>226</sup> MASSAGUER, *Comentarios ... cit.*, pág. 120, seguido por EMPARANZA SOBEJANO, «Comentario artículo 2 ... cit., pág. 30

<sup>227</sup> En este sentido PERDICES HUETOS, Antonio B., «Comentario a la STS 15 de abril 1998. Requisitos objetivos del ilícito concurrencial. Actuación en el mercado con fines cncurrenciales. Inexistencia de estos requisitos en la prohibición de entrada con consumiciones del exterior en un local de cine dotado de servicio de bar», *CCJC*, núm. 50, 1999, pág. 482; GARCÍA PÉREZ, Rafael: «El ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal», *DNeg*, núm. 200, 2007, pág. 10; EMPARANZA SOBEJANO, «Comentario artículo 2 ... cit., pág. 31.

<sup>228</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 121; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 80; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Finalidad ... cit., pág. 1123.



esa es su finalidad. Tampoco es necesario que se trate de una actuación dirigida al público en general, porque puede ocurrir que el acto vaya dirigido a personas determinadas o por ejemplo a consumidores o sujetos de ciertos sectores o mercados concretos<sup>229</sup>. Por tanto, hay que analizar caso a caso a la luz de la conducta de los participantes en el mercado para determinar si ocurre la trascendencia externa del acto en el mercado requerida, para que se configure esta parte del doble filtro, para la aplicación de la LCD.

### 1.3. Significado de actos realizados con fines concurrenciales

El segundo requisito, o «filtro», que exige el art. 2.1 LCD para que el acto esté sometido a esta regulación es que tenga «fines concurrenciales». La exigencia de que el acto sea «de mercado» no supone que esa conducta deba tener necesariamente capacidad de atraer clientela de un competidor<sup>230</sup>; la de la finalidad concurrencial, sí.

La finalidad concurrencial consiste en que la actuación de que se trate tenga por objeto la captación de clientela. Se trata de promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Este requisito es de orden subjetivo, de manera que ese elemento intencional exige examinar si el acto se orienta a esa finalidad (SAP Valladolid, Secc. 1ª, de 26 de mayo de 1997, AC 1997, 1047)<sup>231</sup>.

Si bien la finalidad supone un requisito «interno», subjetivo de la persona que realiza el acto, parte de la doctrina ha defendido que resulta un concepto objetivo: «precisa la existencia de una particular correspondencia entre la conducta y los resultados, que debe determinarse desde fuera del propio sujeto agente o, si se prefiere, una correspondencia entre conducta y resultado a cuyo contenido debe atribuirse un alcance objetivo y cuya apreciación debe efectuarse asimismo en clave objetiva. En este sentido, la finalidad concurrencial no depende del propósito y voluntad de quien lleva a cabo el comportamiento considerado, y en particular del específico propósito de obtener una mejora de la posición competitiva propia o de un tercero o de incrementar la contratación de las prestaciones propias o de un tercero, ni tan siquiera del conocimiento real o debido de la aptitud de la propia conducta para promover o asegurar las prestaciones propias o ajenas. Por el contrario, para que pueda apreciarse

<sup>229</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 80-81.

<sup>230</sup> GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág.18.

<sup>231</sup> BARONA VILAR, Silvia: *Competencia Desleal*, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 27; SUÑOL LUCEA, Aurea: «Actuación en el mercado con finalidad concurrencial como presupuestos de la sujeción de una conducta a la Ley de Competencia Desleal», en VVAA, *La reforma de los contratos de distribución comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, págs. 597-619.

la existencia de finalidad concurrencial bastará, y este es el objeto de la presunción legal, que el comportamiento considerado (y realizado en el mercado) resulte objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, esto es, objetivamente adecuado para influir en la estructura y procesos del mercado, sea actualmente sea en el futuro (los actos preparatorios de una actividad realizada en el mercado, y que están ordenados a su promoción o aseguramiento, tienen igualmente finalidad concurrencial)<sup>232</sup>. A nuestro juicio, no cabe exacerbar tanto esta «objetividad», porque de hecho un acto que objetivamente puede promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones de un tercero será «objetivamente» concurrencial, «idóneamente concurrencial», pero si la finalidad de quien lo realiza es distinta a esa promoción, no tendrá «fin» concurrencial sino otro (informativo, reivindicativo, etc., como veremos después). Por eso la Ley «presume» que el acto es concurrencial cuando se produce la circunstancia objetiva de su idoneidad para promover prestaciones, pero permite probar lo contrario, como veremos a continuación. El tribunal supremo, en su Sentencia de 22 de noviembre de 2010 (RJ 2011/561), no tomó partido en esta discusión, y simplemente reflejó que existe<sup>233</sup>.

Si bien el art. 2.1 no define qué es «fin concurrencial», sí que el apartado segundo de este precepto establece una presunción de finalidad concurrencial del acto «Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero». Se trata de una presunción *iuris tantum*, de alcance general y esencialmente objetiva<sup>234</sup>. Como se ha señalado tiene dos vertientes, a saber:

- a) Para el demandante: la naturaleza de presunción *iuris tantum* significará que corresponde al demandante, cuando no resulta de la naturaleza propia de las cosas, aportar la prueba de las circunstancias del hecho que determinan que la conducta, en sí misma considerada, es adecuada para influir en el correcto funcionamiento del mercado y

---

<sup>232</sup> *Íd.*, págs. 123-124.

<sup>233</sup> En palabras de la citada sentencia, «No hay una opinión doctrinal uniforme ( S. 22 de marzo de 2.007) acerca de si este último requisito debe configurarse exclusivamente con un criterio objetivo de idoneidad para influir en el tráfico económico, o es posible una apreciación subjetiva que atienda a la voluntad del agente –ánimo de competir; propósito de incidir en las relaciones económicas condicionando el libre comportamiento de los operadores económicos–».

<sup>234</sup> PÉREZ MOSTEIRO, Amelia María: *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. Efectos de la armonización comunitaria*, Grupo Difusión, Madrid, 2011, pág. 76; SUÑOL LUCEA: «Actuación ... cit., pág. 601.

de quienes operan en él, bien en el lado de la oferta, bien en la de la demanda.

b) Para el demandado: En todo caso, dicha presunción admite prueba en contrario y, por lo tanto, concede al demandado la oportunidad de probar que tales hechos no poseen el fin que manifiesta el actor, aunque objetivamente resulten idóneos para promover las prestaciones empresariales<sup>235</sup>.

Fácilmente se aprecia que la finalidad concurrencial es una propiedad casi inherente a la actuación en el mercado, de modo que solo excepcionalmente se dará una conducta de mercado sin finalidad concurrencial. La finalidad concurrencial está presente en las manifestaciones del obrar humano cuya función económica-social típica fuese la de influir en las decisiones de producción y consumo ajenas<sup>236</sup>. Además, la existencia de la finalidad concurrencial no depende de la concurrencia de unos efectos apreciables o de una intensidad mínima<sup>237</sup>. Por eso mismo, también se ha defendido que la mera promoción de la imagen de una marca o una empresa también es un acto concurrencial, aunque no promueva prestaciones o productos concretos, pues quiere influir en el mercado para atraer el interés y las peticiones de los operadores en el mismo; por eso todas las actuaciones de «publicidad» también se someten a la Ley, y como queda señalado, la publicidad engañosa, la desleal y la agresiva se consideran legalmente actos de competencia desleal [art. 3.c) LGP, en la redacción dada por la Ley 29/2009]<sup>238</sup>.

Un ejemplo de correcta aplicación del requisito de la finalidad concurrencial lo brinda la STS de 20 de marzo de 1996 (RJ 1996, 2246). En este caso, los copropietarios de una comunidad que realizaba operaciones de mantenimiento y montaje de ascensores demandaron a una empresa de ascensores que había mandado la siguiente carta a una comunidad de propietarios que había cambiado la contratación del mantenimiento y sustitución de su ascensor, de la demandada a la demandante: «Por la presente nos permitimos llamar su atención sobre la sustitución del ascensor de su propiedad. En primer lugar, lamentamos la

<sup>235</sup> PÉREZ MOSTEIRO, *op. cit.*, pág. 76

<sup>236</sup> PERDICES HUETOS: *op. cit.*, pág. 487; GARCÍA PÉREZ: «El ámbito objetivo ... cit.», pág. 11; EMPARANZA SOBEJANO: «Comentario artículo 2 ... cit.», págs. 32-33.

<sup>237</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 126; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 20; SUÑOL LUCEA: «Actuación ... cit.», pág. 605.

<sup>238</sup> Seguimos en este sentido las propuestas doctrinales de TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, págs. 36-37; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Comentario ... cit.», pág. 82.

decisión de cambiar de empresa para sustituir el mencionado ascensor después de llevar 20 años con unas buenas relaciones entre ustedes y nosotros, y sin darnos la menor oportunidad de poder negociar. Así mismo lamentamos que lo hayan hecho con una Empresa que no ofrece ni mucho menos la solvencia de la primera firma de ascensores, como lo es ... (la demandante), y además con una Empresa que no figura como tal en la Delegación de Industria, ni como Empresa Conservadora, según el escrito que en su día el citado Organismo, envió a todas sus comunidades que esta Empresa tenía. A pesar de ello, estamos a su entera disposición para cualquier tipo de consulta que la Comunidad desee realizar».

La citada STS de 20 de marzo de 1996 dispuso en este caso lo siguiente:

«No se ha discutido que el comportamiento imputado a... (la demandante) se realizó en el mercado, ya que evidentemente tuvo trascendencia externa, y lo negado por la recurrente es que se produjera con fines concurrenciales, que se presumen (art. 2.2) cuando, por las circunstancias en que se realice el acto, “se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”. Pues bien, contrariamente a lo sostenido en el motivo, la finalidad competencial de la carta en cuestión es una realidad que no ofrece duda apreciable; en efecto, lo que [...] dice lamentar no constituye una simple manifestación de su disgusto o sentimiento por la decisión comunitaria sobre la sustitución de un ascensor encargándosela a otra empresa, sino que atribuye a ésta una menor solvencia y no figurar “como tal en la Delegación de Industria”, lo que objetivamente es idóneo, dadas las circunstancias, para promover en el mercado la prestación propia, y ello porque se dice también que “estamos a su entera disposición para cualquier tipo de consulta que la Comunidad desee realizar”, lo cual, en el contexto, denota un “ofrecimiento comercial”, a lo que no obsta que el encargo ya se hubiera hecho a la otra empresa, ya que podría incidir en futuras operaciones e incluso trascender a otras personas».

Otros supuestos en que la jurisprudencia valoró igualmente la existencia del requisito de la concurrencia son los siguientes. La STS de 6 de febrero de 2001 (RJ 2001/543) se refería a un grupo de música (el demandante), cuyo batería en ocasiones realizaba también actuaciones musicales con otros músicos utilizando el nombre y los logos del grupo original; de hecho, una empresa le había contratado, creyendo que

contrataba al grupo original<sup>239</sup>. En la STS de 15 de octubre de 2001 (RJ 2001/9441) se estudia el caso de un comisionista que, infringiendo el pacto de exclusiva, en ciertas provincias comercializaba los productos de otros competidores con su principal, y no promocionaba precisamente los de su principal<sup>240</sup>. La STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089) trata un supuesto de empresa que vendía bebidas cuyo nombre utilizaba una referencia al yogur, cuando de hecho no incorporaban yogur; la demandante era una productora de yogures que le demandó por utilizar de forma inadecuada el nombre de este producto, y el tribunal consideró acertadamente que la conducta era concurrente, aunque ambas empresas pueden que estuvieran en mercados de producto distintos. Y la STS de 22 de noviembre de 2010 (RJ 2011/561) se refería al comentario de un profesional que ofrecía servicios como patrón de yate, y que había colgado en una web comentarios negativos respecto de su experiencia con una empresa concreta, y positivos para otra; quizás no buscaba una promoción propia, pero desde luego podía provocar una distorsión en la decisión de consumo<sup>241</sup>.

---

<sup>239</sup> En palabras de la Sentencia, «se confunde por el recurrente la significación de “fines concurrenciales” o “finalidad concurrencial” utilizados por la Ley de Competencia Desleal, que no significan “ir juntos” o “colaborar juntos”, sino todo lo contrario, como supone competir en el mercado con unas prestaciones similares con la finalidad de equiparar el producto propio al ajeno para que el prestigio de éste beneficie a aquél en busca de conseguir la misma clientela, en la línea de que este ordenamiento tiene por objeto la protección de los intereses de todos los que participan en el mercado, [...]».

<sup>240</sup> «De estos hechos surge indubitada una conducta del codemandado señor A. contraria a la buena fe que debe presidir las relaciones contractuales nacidas de una comisión mercantil, conducta que reúne las características que el art. 2 de la Ley de 10 de enero de 1991 señala como propias del acto de competencia desleal; se trata de actos realizados en el mercado y con finalidad concurrencial en cuanto dirigidas a promocionar y asegurar la difusión de productos de terceros, impidiendo a P.C. acceder a los locales comerciales propiedad de C.S., SA en determinados ámbitos del territorio nacional, al que se extendía el contrato de comisión mercantil concertado, primeramente, con el señor A., y, posteriormente, con D., SCP, habiéndose establecido en ambos contratos que el comisionista no podía representar a otras firmas comerciales o empresas que desarrollasen la misma actividad a la desarrollada por P.C.».

<sup>241</sup> Establece la citada sentencia que «Si esta finalidad se configura en torno a una incidencia, real o potencial, en el tráfico económico, consistente en una tendencia a producir, aunque no se consiga el propósito, lo que se denomina “distorsión de la decisión de consumo”, no cabe desconocer, según resulta de los propios términos de la carta o comunicación, tanto su función objetiva como la voluntad del autor (la inicia diciendo “Mi opinión de que si queréis alquilar un velero en alguna ocasión no lo hagáis en S. con la empresa S., yo tuve una mala experiencia con esta gente ...”, y la termina señalando “El año pasado alquilé un velero en R. me salió algo más caro, pero eso sí que son unos profesionales. Espero que esa mala experiencia que pasé con esa gente evite que otro se encuentre en la misma situación, un saludo”) fue la de afectar a la empresa arrendadora, influyendo en potenciales clientes en beneficio de las empresas de la competencia en el sector,

Un supuesto con tintes específicos es el contemplado en la STS de 8 de abril de 2014 (RJ 2014/2593). Ciertas personas habían estado trabajando en una editora de contenidos jurídicos, y conocían las claves de acceso a la plataforma electrónica en la que se ofrecían los productos; y pasaron a trabajar en una empresa competidora, y utilizaron las claves de acceso para entrar en las sesiones abiertas de los clientes de la anterior empleadora con el único fin de cerrarlas, y así causar el descrédito del producto de la competidora. Con esta actuación no se estaban promocionando los productos propios, pero sí se incidía en el comportamiento económico de los operadores en el mercado en perjuicio del competidor para el que antes trabajaban esos sujetos. Esa conducta se consideró concurrencial, aunque no promoviera las prestaciones propias de una forma directa. En palabras de la resolución judicial:

«En este sentido es suficiente que el acto o el comportamiento sea idóneo para influir en la estructura del mercado, perjudique la posición concurrencial de una de las partes, beneficiando objetivamente, al menos de forma potencial, la posición de otros operadores económicos que concurren en este mercado. [...] En el presente caso se trata de una conducta concurrencial contra los competidores, no contra los consumidores, pero, en todo caso, un acto con trascendencia en el mercado. [...] En el caso particular la sentencia recurrida señala: “En el caso que nos ocupa, los actos de sabotaje sobre la utilización de un producto de reciente implantación, la Base de Datos on line de ED, imprescindible además para mantener la posición competitiva de la empresa, se muestran como objetivamente idóneos para afectar a dicha posición y para alterar las decisiones de consumo adoptadas por sus clientes, al margen de que también se revele la intención de los empleados de WK de perjudicar la implantación de un nuevo producto de ED y ello con independencia de que lo hubieran logrado o no, lo que sucedió al menos hasta que se descubrió el origen del problema y se adoptaron las medidas de protección frente a los ataques para intentar evitar cualquier perjuicio a los clientes”. [...] Por último, tampoco altera la naturaleza de los actos concurrenciales de los empleados de WK las circunstancias de que no hubieran conseguido captación efectiva de clientes en beneficio de la demandada o la de que no hubiera impartido instrucciones a las mismas».

---

sin que el despecho por el descontento con el desarrollo de la relación contractual ahogue dicha finalidad».

Fijado esto, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado por señalar diversos supuestos de actos que, si bien en principio podrían ser considerados idóneos para promover prestaciones propias o ajenas, no tienen un fin subjetivo concurrencial, no buscan esa promoción. Por eso no les resulta aplicable la Ley de competencia desleal, y constituyen la excepción a la presunción de concurrencia del art.2.2 LCD. Podríamos agrupar estos supuestos en los siguientes<sup>242</sup>:

\* Reportajes en medios de comunicación o estudios publicados por institutos de investigación, asociaciones de consumidores, etc. sobre determinados sectores económicos en los que se vierten manifestaciones objetivas que resultan positivas para ciertos operadores concretos y negativas para otros.

\* Informaciones negativas que una empresa editora de una publicación vierte respecto de un sujeto concreto, si son totalmente veraces y tienen finalidad meramente informativa (p.ej., cuando se publica que una determinada entidad financiera cumple ciertos *ratios* negativos según información objetiva de entidades oficiales o privadas). Sí habría fin concurrencial si, bajo la apariencia de «información», en realidad se realiza publicidad o se realizan manifestaciones falsas o tergiversadas, con el fin de promover prestaciones de una entidad, o de perjudicar a la afectada<sup>243</sup>.

\* Los actos de boicot<sup>244</sup> de determinados productos por motivos religiosos, políticos, etc., que de hecho normalmente benefician a los

<sup>242</sup> Véase en este sentido, y con diferentes matices, MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 124-125; GARCÍA PÉREZ: *op. cit.*, pág. 11; EMPARANZA SOBEJANO: «Comentario artículo 2 ... cit., págs. 33-34; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 20

<sup>243</sup> Así lo recalcan RUBÍ PUIG, Antonio: «Competencia desleal y libertad de expresión», *InDret*, núm. 3/2005, págs. 5-6; EMPARANZA SOBEJANO: «Comentario artículo 2 ... cit., pág. 36.

<sup>244</sup> Cuando un boicot atenta contra el principio de eficiencia de las prestaciones se considera que es un acto desleal porque está impidiendo el libre desarrollo del mercado. Esta afirmación, no obstante, debe ser relativizada. Efectivamente, los parámetros de deslealtad no son los únicos que deben ser contemplados al valorar la licitud de este tipo de fenómenos. También ha de tenerse presente el derecho fundamental a la libertad de opinión [art. 20.1ª) CE]. Este derecho fundamental está delimitado por las disposiciones generales del ordenamiento, entre las que se halla, obviamente, la norma contra la competencia desleal. Por esta razón, la apreciación de la deslealtad concurrencial debe siempre ser respetuosa con el principio consagrado constitucionalmente de libertad de expresión. Con ello se quiere significar que un boicot con efectos concurrenciales es inválido cuando, con arreglo a la disciplina de la represión de la competencia desleal, vulnera el principio de la competencia eficiente, salvo si dicha instigación se encuentra protegida por el derecho a la libertad de opinión. Dicho, en otros términos, se debe proceder a ponderar los intereses en conflicto, que no se refieren a los particulares de las propias partes afectadas, sino solo a los que gozan de sustento

productos de los competidores de la empresa objeto del boicot. Se trataría de conductas realizadas en el mercado, con trascendencia externa, y que resultan idóneas para promover prestaciones de terceros, sin que por ellos se pueda considerar que tengan finalidad concurrencial. Iguales consecuencias cabría predicar respecto de una huelga que impide a la empresa atender los pedidos de sus clientes (pero no, por eso mismo, si esa «huelga» ha sido fraudulentamente instigada por un competidor, para perjudicar a la empresa).

Uno de los supuestos paradigmáticos de estas excepciones es el que se plantea en la STS de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005/1458), normalmente conocido como *Caso Eroski*. En el supuesto de hecho, la revista dirigida a los consumidores de la cooperativa de consumo *Eroski* publicó un estudio comparativo de siete quesos frescos, dentro de los cuales se encontraba el queso fresco de Burgos que producía la demandante, indicando que se encontró el germen de la listeria en dicho queso. La demandante reclamó porque consideraba que dicho estudio le perjudicaba, y había ocasionado una bajada de sus ventas (si bien, el dato objetivo es que bajaron las ventas de otro producto fabricado por ello, la mantequilla, no así la del queso fresco). Las Sentencias de primera y segunda instancias consideraron que no había acto concurrencial alguno, porque la finalidad del estudio publicado no era promocionar o desincentivar la adquisición de los productos de ciertos competidores. En palabras de la SAP Vizcaya (Sección 5ª) de 30 de julio de 1998:

« [...] lo cierto es que no puede considerarse que tal publicación se realizara con fines concurrenciales, ya que si bien es cierto que “Eroski” es una sociedad cooperativa de consumidores, con un amplio espectro de actuación, incluida la actividad informativa [...] cuando la misma publica en su revista un artículo sobre la calidad de los quesos frescos de diversas marcas, tomando muestras de las mismas, que adquiere en el caso del queso fabricado por la apelante, no en un establecimiento de “Eroski”, sino en un establecimiento propio de “Mantequerías Las Nieves”, dentro del Centro Comercial “Max Center” [...] lo haga con la finalidad de perjudicar, menoscabar o denigrar los productos de la actora para conseguir que mejore la difusión o venta de los suyos propios, pues la apelante

---

constitucional. Así, si una incitación al boicot no se realiza con un interés propio de carácter económico, sino con un objetivo de alcance político, social, cultural, o incluso económico, trascendente para la colectividad, puede quedar protegido por el derecho a la libertad de opinión, aunque haya ocasionado un perjuicio económico de carácter privado. Vid. EMPARANZA SOBEJANO, Alberto: *El Boicot Como Acto de Competencia Desleal Contrario a la Libre Competencia*, Civitas, Madrid, 2000, págs. 106-108.



reconoce al formular a la demandada la posición núm. 9, en consonancia con lo admitido en su escrito de demanda, que “Eroski” no es fabricante de quesos; y ni que pretenda con ello que en sus centros comerciales se adquirieran los de otras marcas, con los que la entidad “Eroski” tuviera acuerdos comerciales, más ventajosos, ya que de ello ninguna prueba se realiza por la parte actora, pues tenemos que en el tantas veces citado artículo “Queso fresco, con mucho cuidado”, se analizan los de 7 marcas comerciales, realizando un estudio comparativo de las mismas, con diferentes consecuencias, y valoración de catas, sin que se pruebe que los fabricantes de aquellos quesos que resultaron mejor considerados, mantuvieran unas relaciones comerciales especiales con “Eroski”, que se han visto favorecidas por el artículo, en detrimento de “Mantequerías Las Nieves, SA”, de la que se desconoce siquiera si tenía alguna relación comercial como suministrador de la demandada, en cuyo caso, de ser acreditada esta actuación tendente a menospreciar o desprestigiar un producto en beneficio de otro, de un tercero, sí podría hablarse, de un acto de competencia desleal, encuadrable, al menos indiciariamente, al objeto de su análisis y valoración conforme a la prueba, dentro de la Ley de Competencia Desleal».

Como se aprecia, concurren varios hechos que hacen que no exista finalidad concurrencial. En primer lugar, que se trataba de una información objetiva sobre hechos además objetivos (la presencia de un germen de listeria en una de las muestras de queso fresco producido por la actora); y en segundo lugar, que no existía, y al menos nada de eso se había alegado ni acreditado, una finalidad de promoción de ciertas prestaciones, pues *Eroski* no tenía ninguna relación comercial específica privilegiada con otros competidores ni era competidora en sí misma (porque no produce queso fresco)<sup>245</sup>. Por lo tanto, una información objetiva sí podría tener finalidad concurrencial si se utiliza para promocionar ciertos productos (y por eso, por ejemplo, la publicidad comercial debe siempre identificarse como tal, aunque se refiera a aspectos objetivos del bien).

Esta Sentencia fue confirmada por la STS de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005/1458), si bien no incidió en este aspecto de la finalidad concurrencial, al menos de forma expresa. Incluso resulta una resolución un tanto equívoca, por lo que a continuación se dirá en cuanto a que

---

<sup>245</sup> Véase el comentario de DOMÍNGUEZ GARCÍA: «Análisis comparativo ... cit., págs. 1363 y ss.

parece defender que basa la «concurrentia» en la existencia de competencia efectiva entre los litigantes.

Lo que, en cambio, consideramos que no significa «finalidad concurrential», es que los sujetos litigantes sean competidores entre sí. Desde la reforma operada en la LCD por la Ley 29/2009 esto ya figura expresamente en el apartado segundo del art. 3 LCD: «La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de competencia desleal»<sup>246</sup>. Pero ya se trataba de una idea aceptada por toda la doctrina, precisamente porque esta Ley no defiende la «competencia libre» entre competidores (que está regulada por la Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 2007), sino que la competencia de todos los operadores en el mercado se rija por la lealtad y la buena fe, la «competencia por las prestaciones», abarcando a todos los operadores, empresarios o consumidores, competidores entre sí o no. Ya no es un ordenamiento corporativo para defender a unos competidores frente a otros. Como señaló la STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089), antes citada, aunque las litigantes actúen en «mercados de producto» distintos siguen siendo «concurrentes» en el mercado, pues el acto desleal de una promociona sus productos, y eso es «concurrir»<sup>247</sup>. Y en el mismo sentido de no exigirse relación de competencia entre los sujetos SSTS de 23 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8516), 10 de febrero de 2009 (RJ 2009/1480), 22 de noviembre de 2010 (RJ 2011/561), o 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636), entre otras.

---

<sup>246</sup> Véase lo dicho más adelante, epígrafe 2 en este mismo Capítulo.

<sup>247</sup> «Alega la recurrente que su actuación no había perjudicado a las empresas integradas en la asociación demandante, ya que el mercado relevante en el caso no era el del yogur, derivado de la leche utilizado por ella como ingrediente de otros productos ofrecidos a los consumidores. También sostiene en este motivo que no había intentado buscar ni obtenido ventaja competitiva alguna frente a las empresas que operaban en aquel mercado.

Indica el preámbulo de la Ley 3/1991 que la misma no tiene por fin único resolver conflictos entre competidores, sino servir de instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado y de protección de la propia competencia. Lo que se traduce en que tutele los intereses de todos cuantos participan en el mercado -artículo 1-, desde los empresarios a los consumidores, y en que no exija una relación de competencia entre los sujetos activo y pasivo del acto desleal -artículo 3-.

El mercado a que se refiere el artículo 2 de la Ley 3/1991 no es sólo el relevante, sino cualquiera en el que confluyan las leyes de la oferta y la demanda, ya que se trata de eliminar el riesgo de perturbación del correcto funcionamiento del sistema concurrential, principio normativo e institucional de nuestra organización económica, además de objetivo de la Comunidad Europea -artículos 2, 3.g y 4.1 del Tratado Constitutivo-».

Por eso, no podemos estar de acuerdo con algún criterio jurisprudencial que parece defender la necesidad de que exista «competencia» entre las partes litigantes, que ambas «concurran» en el mismo mercado de producto<sup>248</sup>. En este sentido parece expresarse la STS de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005/1458), que resolvió el *Caso Eroski* que acabamos de mencionar. Esta STS afirma que: «No se ha producido, pues, acto alguno de competencia desleal, con fines concurrenciales; la sociedad demandada no es una empresa concurrente, su publicación no se incardina en la previsión de los artículos 1 y 2 de la Ley Competencia Desleal. En este motivo es expresiva y tajante la Exposición de motivos de la misma, al decir: [...]». Como se aprecia, parece que el motivo de casación se desestima porque Eroski y la demandante no eran empresas «concurrentes» en el sentido de que no competían entre sí; cuando, como hemos señalado, esto no es un requisito para desestimar que el acto constituya competencia desleal. En el mismo sentido la STS de 24 de marzo de 2006 (RJ 2006/1819), que *obiter dicta* afirma que «la apreciación de un ilícito concurrencial sólo es posible cuando hay concurrencia en el mercado (art. 2º LCD)», y considera que no existía porque ambas entidades no habían actuado a la vez en el mismo mercado.

Igual equívoco parece darse en la STS de 15 de abril de 1998. En el supuesto de hecho de la misma, el titular de un local que vendía golosinas, frutos secos, caramelos y prensa, demandó a la entidad titular de un establecimiento dedicado a la exhibición de películas de cine. Esta entidad demandada adoptó el acuerdo de instalar en el interior de su establecimiento un servicio de cafetería, bar o ambigú, en el que se vendían bebidas en recipientes especiales, aperitivos, chocolatinas, palomitas, etc., teniendo la correspondiente licencia para su nueva actividad; y a la puerta de entrada al cine se colocaron unos carteles con una leyenda del siguiente tenor: «Aviso, no se permite la entrada con bebidas y productos comestibles». El titular de la tienda de golosinas consideraba que eso constituía competencia desleal, y demandó pidiendo la cesación y la indemnización de daños y perjuicios. En primera instancia se desestimó la demanda, y en segunda instancia se revocó la sentencia y se estimó la demanda. La STS de 15 de abril de 1998 casó la sentencia recurrida, y consideró que no existía finalidad concurrencial:

«Caracterizada así la finalidad concurrencial del acto de competencia desleal de “promover o asegurar la difusión de sus prestaciones propias o de un tercero”, accediendo con ello a un mayor número de

<sup>248</sup> En igual sentido crítico con cierta jurisprudencia véase EMPARANZA SOBEJANO, «Comentario artículo 2 ... cit., pág. 30. Coincidente con esta idea de que no es precisa una relación de competencia PERDICES HUETOS: *op. cit.*, pág. 482.

consumidores o usuarios de los que integran un determinado mercado, tal finalidad concurrencial no se da en la actuación de la demandada “Cadena Clarín, SL”, al instalar en el local destinado a la exhibición de películas cinematográficas un bar o cafetería; su cuota de mercado aumentará o disminuirá en razón de que las películas que exhiba tengan o no el favor del público cinéfilo, no de la prestación dentro de su local y únicamente a quienes hayan accedido a él mediante el pago de la correspondiente entrada con objeto de presenciar la película, de un servicio accesorio como es el bar, habitualmente existente en los locales de esa clase; carece la actuación de la demandada de “trascendencia externa” ya que no le va a reportar en manera alguna un aumento de espectadores en perjuicio de la clientela de otro potencial competidor. No se dan, por tanto, los requisitos que exige el art. 2 de la Ley de Defensa de la Competencia para que un acto pueda ser calificado de desleal, al no quedar la conducta atribuida a la demandada incluida en el ámbito objetivo de aplicación de ese Texto Legal; en consecuencia, el motivo ha de ser acogido [...]».

A nuestro juicio, la conducta de la demandada tenía trascendencia externa (como ya expusimos en su momento), pero también tenía finalidad concurrencial<sup>249</sup>. Evidentemente, lo que buscaba el cine era obtener unas ganancias suplementarias a las propias de la exhibición de películas, pues al impedir la entrada de alimentos de fuera, «obligaba» a los usuarios a comprar los del bar del cine. Por lo tanto, el acto era «idóneo para promover la difusión de las prestaciones propias», como refiere el art. 2.2 LCD. La referencia de la STS citada a la «cuota de mercado» no tiene sentido, pues la cuestión aquí no es de cuota de mercado, de concurrencia de las entidades en el mismo mercado de producto, etc., sino de actuación con el fin de promover prestaciones propias. Esta resolución parece entender que no existía fin concurrencial porque ambas empresas se hallaban en mercados distintos (venta de golosinas y exhibición de cine), cuando la cuestión no es esa a efectos de la competencia desleal.

Por último, en este mismo sentido cabe citar la jurisprudencia menor, como la SAP Navarra (Sección 1ª) de 18 de diciembre de 1992 (AC 1992, 1633), o la SAP Madrid de 16 de febrero de 2006. En el supuesto de hecho

---

<sup>249</sup> Igualmente en tono crítico COSTAS COMESAÑA, Julio: «El concepto de acto de competencia desleal (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1988, “palomitas de maíz”)», *ADI*, Tomo 19, 1998, págs. 349-366; VÁZQUEZ LEPINETTE, Tomás: «Concurrencia en el mercado y cláusula general de competencia desleal: Comentario a la STS 15 abril 1998 (RJ 1998, 2053)», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 2, 1999, págs. 301-304.

de la primera, la «Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Bailes y Discotecas de Navarra» formuló demanda en juicio declarativo de menor cuantía contra un colectivo estudiantil, que tenía programada la celebración de una fiesta a fin de sufragar, con los beneficios que obtuviera, un viaje de estudios. La entidad Asociación Empresarial estimó que ello suponía una competencia desleal, a cuya pretensión se oponía el colectivo estudiantil que alegaba tanto la falta de legitimación activa como pasiva. La Audiencia Provincial resolvió lo siguiente:

«En cuanto concierne al fondo del pleito, es decir a la pretensión de que la organización y celebración de la fiesta es una deslealtad con arreglo a la Ley en que se funda la acción planteada, la sentencia recurrida en sus Fundamentos 3.º y 4.º, razona en forma exhaustiva, y desde luego acertada, los motivos que llevan a la desestimación de aquella pretensión y entre ellos es fundamental, conforme a los arts. 1, 2 y 3 de la Ley de Competencia Desleal, que haya un comportamiento en el mercado con fines concurrenciales, lo cual no puede considerarse existente en un acto aislado y contingencia del colectivo estudiantil; y también es preciso destacar que tampoco concurre mala fe, ya que la buena se presume siempre, tendente aquélla a asegurar difusión en el mercado, que nunca se produciría ante un hecho concreto y aislado, y si a ello se añade que la celebración de la fiesta estaba autorizada administrativamente y que no tenía una finalidad mercantil competitiva, lógicamente habría de deducirse, como lo ha hecho el Juez “a quo”, la improcedencia de la pretensión deducida en la demanda y acordada en la sentencia recurrida, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas a fin de evitar inútiles reiteraciones».

Como se aprecia, se razona que la actuación del colectivo estudiantil constituía un acto aislado y contingente; y que la fiesta no tenía una finalidad «competitiva» (¿?). Parece que la mentalidad del juzgador es que no estamos ante empresas competidoras entre sí, y por eso no procede aplicar esta Ley, cuando el enfoque es distinto. El colectivo estudiantil sí actuaba externamente (realizaba actos de mercado) y concurría potenciando sus prestaciones. Cuestión distinta es que su acto no constituyera competencia desleal por otras razones, pero no creemos que sea por la falta de concurrencia de los requisitos del art. 2 LCD.

En igual sentido, la citada SAP Madrid de 16 de febrero de 2006 declara que para que exista conducta de mercado es preciso que «los actos se realicen en el mercado, entre sus partícipes y sobre productos del

mismo género». De nuevo un criterio claramente contrario a la literalidad de la Ley (art. 3.2 LCD).

#### 1.4. La aplicabilidad de la Ley a actos desleales aunque no se llegue a celebrar operación comercial alguna

La reforma operada en la Ley de Competencia Desleal por la Ley 29/2009, que incorporó la Directiva comunitaria sobre prácticas desleales con consumidores<sup>250</sup>, incorporó un nuevo apartado 3 al art. 2 LCD, que refleja lo que establece el art. 3.1 *in fine* de la Directiva<sup>251</sup>. Conforme al mismo, la norma «será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no». El objetivo de esta regla es la armonización de la legislación de los Estados miembros relativa a prácticas comerciales desleales, con el objeto de evitar que las diferencias existentes generen distorsiones de la competencia y obstaculicen el buen funcionamiento del mercado interior<sup>252</sup>.

La finalidad concurrencial que tienen que tener los actos de competencia desleal supone que estos actos se dirijan a que los terceros contraten la adquisición de las prestaciones ofrecidas. Por ello será normal que el acto desleal se realice en relación con una operación comercial o con la realización de un contrato. Y la Directiva lo que dispone es que, aun cuando el acto desleal se efectúa en relación con una operación comercial, ese acto sigue siendo acto de competencia desleal prohibido por la LCD, tanto si se realiza antes, durante o después de la operación, o incluso si no se acaba realizando operación alguna<sup>253</sup>. Sería el caso, p.ej., de una campaña publicitaria, que podrá ser desleal aunque, finalmente, no se llegue a colocar el producto en el mercado, o aunque se oferte y no llegue a adquirirse por nadie. Otro supuesto antes expuesto es el de la STS de 8 de abril de 2014 (RJ 2014/2593), la conducta de los que acceden a la plataforma de contenidos jurídicos del competidor simplemente para cerrar las sesiones abiertas de sus usuarios, y así desacreditar el producto. Puede que con esa conducta no se logre cliente alguno (pues, además, se oculta la identidad de la empresa que realiza ese acto desleal), pero lo

<sup>250</sup> Sobre esta reforma véase en el Capítulo I epígrafe 2.

<sup>251</sup> MARTÍNEZ SANZ, Fernando: «Ámbito de aplicación y cláusula general de competencia desleal», *RDCD*, núm. 7, 2010, pág. 5 (recurso electrónico).

<sup>252</sup> DARNACULLETA I GARDELLA: *op. cit.*, pág. 31.

<sup>253</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 83; VALPUESTA GASTAMINZA: «Tema 6. Competencia Desleal ... cit., pág. 168.

relevante no es lograr un éxito de contratación, sino realizar conductas que son susceptibles de incidir en el mercado.

Este nuevo apartado tercero del art. 2, adoptando los principios de la Directiva 2005/29/CE, ha venido a subrayar la eficacia expansiva del ámbito de aplicación de la disciplina contra la competencia desleal, sometiendo también a la regulación de la Ley «cualesquiera actos», con independencia de que culminen en la realización de una operación o en la celebración de un contrato. De esta forma, podemos simplificar el criterio indicando que se considera que el reproche de la deslealtad puede recaer tanto en actos meramente preparatorios de una operación o contrato que terminan produciéndose, como en aquellos que, ante la falta de culminación, suponen una simple tentativa<sup>254</sup>.

### 1.5. Aplicación de la Ley de Competencia Desleal y derecho de contratos

En el anexo de la Directiva se incluyen supuestos de prácticas comerciales engañosas que ponen de manifiesto su vinculación con la realización de un determinado contrato. Por ejemplo, la promoción de productos similares a los de un determinado fabricante para inducir de manera deliberada al consumidor a creer que el producto procede de ese mismo fabricante, no siendo cierto. Es evidente que en este caso la falsedad en la promoción incide en el contrato por el que se adquiere el producto, o la proclamación falsa de que un producto puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones, supuesto también en el que la voluntad del adquiriente se ha formado con un vicio esencial de error. De esta forma, el contrato de compraventa de bienes y servicios consta de una doble protección legal, ya que es de aplicación simultánea el régimen jurídico del derecho de contratos y el de la competencia desleal<sup>255</sup>.

Así pues, la competencia desleal y los contratos están sujetos a normas legales independientes entre sí, pero que pueden resultar aplicables ambas a un mismo supuesto de hecho. Esto quedaba claro en la Directiva 2005/29/CE, cuyo art. 3.2 establece que «la presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho contractual, y en particular de las normas relativas a la validez, la formación o el efecto de los contratos». Está claro que si bien esta regla no se ha incorporado explícitamente en el texto legal, rige y supone ese doble régimen al que hacemos referencia<sup>256</sup>.

---

<sup>254</sup> SÁNCHEZ CALERO, Fernando - Sánchez-Calero Guilarte, Juan: «La Competencia Desleal» en *Instituciones de Derecho Mercantil*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, 35 ed., págs. 216-217.

<sup>255</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 83-84.

<sup>256</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentarios ... cit., pág. 84

De igual forma, y como antes se reflejó en el epígrafe 1.1, puede haber actos que no supongan conductas de competencia desleal, pero que puedan merecer reproches desde otras perspectivas contractuales o extracontractuales. Un ejemplo de esto lo encontramos en el supuesto de la STS de 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2205) en relación con la vulneración de un pacto contractual de exclusiva en un contrato de distribución<sup>257</sup>. La demandante solicita la indemnización basándose en la existencia de un acto de competencia desleal por infracción de un derecho de exclusiva, y ejercitaba la acción del art. 32.1.6º LCD. La STS, acorde con las dos de instancia, determinó que esa infracción del pacto de exclusiva no suponía competencia desleal, y por eso no cabía accionar *ex* art. 32.1.6º LCD, sin perjuicio de la posible reclamación contractual que debería articularse por la vía correspondiente:

«La acción de enriquecimiento injusto del art. 32.1.6 LCD solo tiene cabida en el ámbito objetivo de dicha Ley.

1.- Conforme a lo expuesto, el incumplimiento de una obligación *inter partes* derivada de un contrato debe enjuiciarse mediante el ejercicio de las acciones previstas en la legislación civil y mercantil sobre obligaciones y contratos. Sin que sea procedente el ejercicio de las acciones propias de la legislación de competencia desleal.

2.- Aunque el art. 32.1.6 LCD se refiera a la lesión producida por la vulneración de un derecho de exclusiva, no es aplicable a cualesquiera infracciones de pactos de exclusiva o no concurrencia, sino únicamente a aquellos que se encuentren dentro del ámbito objetivo de la propia Ley de Competencia Desleal, entre los que no están los relativos al incumplimiento por una parte del compromiso contractual de no concurrencia pactado con otra. Es decir, la acción de enriquecimiento injusto prevista en dicho precepto presupone necesariamente la comisión de un acto de competencia desleal».

En este sentido, existe una falta de comunicación relativa entre el derecho de la competencia desleal y el derecho de las obligaciones y contratos. Se trata de una falta de comunicación relativa porque se producen algunas conexiones, ya que: i) por un lado, la infracción de

---

<sup>257</sup> En el supuesto litigioso, una entidad había firmado un contrato por el que asumía la distribución en exclusiva para la comunidad de Madrid de los productos fabricados por otra compañía mercantil, durante un plazo de siete años. En la estipulación cuarta del contrato, bajo la rúbrica «Exclusiva», se disponía que: «El productor adquiere el compromiso de no abrir nuevos centros en la Comunidad de Madrid durante la vigencia del presente documento». En la demanda, esta segunda compañía presentó reclamación contra la primera alegando que había incumplido el pacto de exclusiva, al atender directamente pedidos de clientes de la comunidad de Madrid, y con fundamento en el 32.1.6 LCD ejercitó una acción de enriquecimiento injusto, y solicitó que se la condenara al abono de 380.166 €



normativa contractual puede ser considerada en ciertos casos como un acto de competencia desleal por infracción de normas; y ii) por otro, la propia LCD tipifica algunas conductas típicas de ejecución contractual también como ilícitos concurrenciales, como por ejemplo exigir al consumidor que reclama la indemnización relativa al contrato de seguro la presentación de documentos que no sean razonablemente necesarios para determinar la existencia de siniestro (art. 31.1 LCD). Sin embargo, del lado del Derecho de contratos dichas conexiones son inexistentes, salvo la relevancia negocial de las declaraciones públicas emitidas por los empresarios a lo largo del proceso de comercialización del bien o servicio en el mercado: el llamado principio de integración publicitaria del contrato, inicialmente proclamado por la jurisprudencia y más tarde formulado por el legislador, sobre todo, en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (art. 8 de su redacción inicial, y art. 61 del texto legal tal como ha sido redactado por el RDL 1/2007, de 16 de noviembre)<sup>258</sup>.

Este doble régimen y la descoordinación supone que un acto que pueda no ser ilícito o reprobable conforme a una de las regulaciones sí lo sea en caso de aplicarse la otra. Un ejemplo de esto sería el siguiente: un consumidor toma su decisión basada en una información engañosa incluida en el contrato «o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico» lo cual configuraría un acto de engaño conforme dispone el art. 5 de la LCD. Sin embargo, para que se anule el contrato conforme al Derecho de obligaciones y contratos la parte afectada tendría que demostrar la existencia de un vicio de consentimiento conforme al art. 1265 CC, ya sea en este caso por error o dolo. En el caso de que la representación sea veraz, pero induzca a error a su destinatario se estaría a expensas de la interpretación que se le diera al art. 1266 CC «sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo» o sobre la persona «si ella hubiere sido la causa principal del mismo». En consecuencia, podría ocurrir perfectamente que lo que es declarado ilícito en cuanto engañoso o agresivo por el Derecho de la competencia desleal, sin embargo, sea considerado lícito –o al menos no invalidante– por el Derecho de contratos. Y lo chocante es que uno de los factores que se toman en consideración al efecto de calificar una determinada práctica

---

<sup>258</sup> MIRANDA SERRANO, Luis María - PAGADOR LÓPEZ, Javier: «La necesidad de establecer conexiones entre el derecho de la competencia desleal y el Derecho de contratos», *Diario La Ley*, núm. 8464, Sección Tribuna, 22 de enero de 2015, Ref. D-25.

comercial como desleal es justamente su idoneidad para perturbar o distorsionar la conducta negocial del consumidor, es decir, en lo que ahora interesa, para inducirle a celebrar un contrato que de otro modo no habría concluido, o para hacerlo en otros términos o con una contraparte distinta. Quizás ese engaño no sea suficiente para hacer anulable el contrato, pero sí para poder reclamar los daños calificando el acto como de competencia desleal con consumidores. A juicio de la doctrina, esto debería cambiar<sup>259</sup>. Claramente, es una función legislativa atemperar el sistema jurídico y económico para resolver este conflicto técnico-jurídico entre estas normativas.

## 2. **Ámbito subjetivo**

Poco cabe añadir a lo dicho hasta ahora en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal. Acorde con el cambio del modelo profesional al modelo social, actualmente la Ley se aplica a todo tipo de sujetos que realicen conductas que caigan dentro del ámbito objetivo (en el mercado y con fin concurrencial). Por eso el art. 3.1 LCD ya desde su redacción original de 1991 establece que «La Ley será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado»<sup>260</sup>. No es una norma que regule actos «entre competidores», sino actos realizados en el mercado. Por otro lado, la norma se aplicará tanto cuando los sujetos actúan por cuenta propia como si lo hacen por cuenta ajena. Esto lo explicitaba el art. 2 de la Directiva comunitaria, pero no se ha incorporado al texto legal español porque supone una aplicación lógica de las reglas de la representación (vinculación del representado según las reglas legales aplicables)<sup>261</sup>.

Esta amplitud subjetiva hace que ya resulte innecesario determinar qué entiende la Ley por «empresario» o por «profesional», algo que sí resulta relevante en otros ámbitos. Por otra parte, tiene su reflejo en el ámbito de la legitimación activa para reclamar, que la tiene «Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal» (art. 33.1 LCD)<sup>262</sup>. Incluso cabe señalar que si bien la Ley española distingue entre actos de competencia desleal realizados entre empresarios, y «prácticas comerciales con consumidores», de hecho ambos

---

<sup>259</sup> MIRANDA SERRANO - PAGADOR LÓPEZ: *op. cit.*, págs. 7-8.

<sup>260</sup> La norma fue reformada por la Ley 29/2009, pero sólo para añadir el término «profesionales»: «La Ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado».

<sup>261</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit.», págs. 90-91.

<sup>262</sup> Destaca que la amplitud subjetiva juega tanto a favor del lado pasivo de la reclamación como del lado activo MARCO COS: *op. cit.*, pág. 40.

grupos de listas son coincidentes en lo básico y regulan las mismas conductas, de forma que la cualificación subjetiva de las partes no suele ser determinante para que un acto se califique como desleal.

Obviamente, en la inmensa mayoría de los casos los actos de competencia desleal serán realizados por el empresario, que es quien normalmente efectúa «actos concurrenciales». Pero eso no impide que actos realizados por no empresarios, o incluso por consumidores, serían desleales si cumplen el resto de requisitos establecidos en la norma. Precisamente un ejemplo de uno de estos casos especiales lo contempla la STS de 18 de octubre (RJ 2000/8809), que enjuicia actos de competencia desleal de una empresa que fue constituida por antiguos trabajadores de otra, y que utilizando los secretos empresariales de la primera realizó actos de imitación y de explotación de la reputación ajena. En segunda instancia se condenó a indemnizar daños y perjuicios no sólo a la empresa, sino también a los socios que habían sido trabajadores de la demandante. Y cuando estos trabajadores recurrieron en casación, la respuesta del tribunal supremo, como era de esperar, fue la siguiente:

«Señalan los recurrentes que, pese a no ser ni empresarios, ni como personas físicas partícipes en el mercado, se ha estimado que les es de aplicación la citada normativa, añadiendo al respecto que la Compañía T., ha podido realizar los actos de imitación, confusión y explotación de la representación ajena gracias a la información técnica y comercial aportada por los señores G. S. y A. A., que la habían adquirido mientras prestaban servicios para la actora, pero no se dice que sean empresarios, ni hayan participado en el mercado, ya que los llevó a cabo la Sociedad Limitada que aquéllos constituyeron con personalidad y responsabilidad independiente.

El motivo tiene que decaer inexcusablemente. El luminoso Preámbulo de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, [...] Y añade que no es preciso que los sujetos -agente y paciente- del acto sean empresarios (la Ley también resulta aplicable a otros sectores del mercado: artesanía, agricultura, profesiones liberales, etc.), ni se exige que entre ellos medie una relación de competencia.

Por si no fuera suficiente para la desestimación del motivo de los tres recursos, el art. 20 de la referida Ley hace referencia a la legitimación pasiva, permite ejercitar las acciones contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal, o haya cooperado a su realización. Tan sólo la acción de enriquecimiento injusto habrá de dirigirse contra el beneficiario».

Como lógico corolario de esta regla, el apartado segundo de este art. 3 LCD establece, además, que «La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal»<sup>263</sup>. No es preciso que los litigantes sean competidores entre sí, aunque lo más común, en puros términos estadísticos, es que normalmente sí lo sean. Desde la reforma operada en 2009, además, es obvio del propio texto legal que los consumidores pueden ejercitar acciones por actos desleales realizados con ellos (arts. 19 a 31 LCD), y un consumidor -por definición- no está en relación de competencia con el empresario del que adquirió un producto o servicio. Por lo tanto, esta regla resulta totalmente innecesaria.

Pese a ello, como hemos expuesto anteriormente en alguna jurisprudencia parece latir la idea de que el «fin concurrencial» al que se refiere el art. 2.1 LCD se refiere a una relación de concurrencia/competencia entre los litigantes; y por eso no existiría esa concurrencia si los litigantes no compiten en el mismo mercado<sup>264</sup>. Esa idea resulta totalmente incorrecta, y aunque refleja lo que suele ser normal, y lo que además es lógico, no es ninguna exigencia legal.

---

<sup>263</sup> La cuestión fue objeto de viva polémica. Buena parte de la doctrina que había tratado estas cuestiones defendía la necesidad de existencia de competencia entre los sujetos activo y pasivo, véase MENÉNDEZ MENÉNDEZ: *La competencia* ... cit., págs. 118-121. La discusión parlamentaria también mostró criterios contradictorios, véase MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., págs. 136-137.

<sup>264</sup> Véase lo reflejado acerca de la doctrina «correcta» de la STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089) y de otras muchas, y la «incorrecta» de las SSTs de 15 de abril de 1998 (RJ 1988/2053) y de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005/1458), y la SAP Navarra (Sección 1ª) de 18 de diciembre de 1992 (AC 1992, 1633) en el epígrafe 1.3 de este mismo Capítulo.

### **CAPÍTULO III. LA «CLÁUSULA GENERAL» QUE TIPIFICA COMO DESLEAL AL ACTO CONTRARIO A LA BUENA FE**

#### **1. Planteamiento: la «doble» cláusula general del art. 4 LCD**

El actual art. 4 LCD tiene su nacimiento en el art. 5 de la LCD de 1991, conforme al cual «Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Aquella corta dicción suponía una importantísima «declaración de intenciones», pues dentro de su aparente sencillez suponía un abandono claro de la anterior concepción corporativa o profesional de la competencia desleal. En efecto, la norma fundamental en esta materia en aquel entonces, que era el art. 6.b) de la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre), consideraba desleal la publicidad «contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles». Frente a esa referencia a lo «mercantil», la dicción del art. 4 LCD centraba la cuestión en las «exigencias de la buena fe», sin adjetivo alguno. De esta forma, y como ya expusimos en el Capítulo I, se significaba que la competencia desleal atendía no ya sólo el interés de los competidores, sino también el de los consumidores, y el interés general de que el mercado funcionara correctamente en función de las «prestaciones» de quienes en él operaban.

El Preámbulo de la nueva Ley era explícito al señalar este cambio de rumbo en la concepción del instituto regulado:

«El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender –como muestra la experiencia del Derecho comparado– el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la “buena fe”, de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales (“corrección profesional”, “usos honestos en materia comercial e industrial”, etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo».

Esta nueva concepción se reflejó también en la jurisprudencia, pues la Ley fue pronto objeto de aplicación por los operadores jurídicos. En

este sentido, por ejemplo, la STS de 29 de mayo de 2008 (RJ 2008/4164) expresa:

«Esta cláusula general viene delimitada por el ámbito objetivo y subjetivo que marca la propia ley, los comportamientos que se realicen en el mercado con fines concurrenciales (art. 2) y por cualquier persona física o jurídica (art. 3), debiendo interpretarse la cláusula general dentro de estos parámetros y con la referencia que suponen los actos que expresamente se tipifican como desleales y además con el art. 1 de la Ley que señala la finalidad de la misma y el preámbulo de la Ley donde el legislador ha plasmado su intención. En el preámbulo se dice que de la cláusula general va a depender, en buena medida, el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal, y opta como criterio para evaluar la deslealtad del acto en un criterio de obrar, como es la "buena fe" de alcance general. La Ley de Competencia desleal se hace portadora "no solo de los intereses privados de los empresarios en conflicto sino también de los intereses colectivos del consumo" como proclama en su preámbulo».

La Ley optaba, como otros ordenamientos, por establecer una cláusula general, y una lista de posibles actos desleales que, en cierta forma, suponían una concreción en ciertos aspectos de esa regla general. Pero ese panorama cambió cuando hubo que trasponer la Directiva comunitaria 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que de acuerdo con la competencia comunitaria en materia de protección del interés de los consumidores establecía reglas específicas en los contratos B2C. Entonces el legislador español optó, como ha quedado reseñado en el Capítulo I, por «añadir en paralelo» todo un régimen de competencia deslealtad: una segunda «cláusula general» añadida en el apartado 2 del precepto, y una segunda lista de «prácticas comerciales desleales» en el nuevo Capítulo III de la Ley. Esto lo hizo a través de la Ley de reforma 29/2009, de 30 de diciembre, que igualmente suprimió el art. 4 original, y con ello «renumeró» el precepto de la cláusula general, que pasó de ser el art. 5 a constituir el art. 4.

A continuación se expondrán las dos «cláusulas generales», si bien centrándonos con más detalle en la que constituía la regulación original de la Ley, la general para toda contratación, porque nos parece que resulta la que mejor resume el sentir de la regulación y la que más puede aportar a la propuesta de regulación puertorriqueña. En el fondo, la cláusula general para la contratación con consumidores nos parece una concreción de

aquella, y si bien puede tener sentido para recoger con fidelidad la regulación comunitaria y no provocar diferencias legislativas en el seno de la Unión Europea, no añade especialidades relevantes a la construcción jurídica general. Quizás no sea casualidad que esta norma no haya generado hasta ahora jurisprudencia, lo cual muestra que no supone un cambio sustancial respecto de la regulación anterior.

## 2. La cláusula general en la contratación entre empresarios

### 2.1. Significado de la existencia de una cláusula general

Existe unanimidad en la doctrina al señalar que la cláusula general del actual art. 4 LCD se adoptó del derecho suizo<sup>265</sup>. Se trata de establecer una regla general que determina qué se considera como «competencia desleal» con una delimitación más bien abierta, todo lo objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Con ello se caracteriza a todos los actos que se consideran desleales, pero sobre todo se permite ir adecuando la interpretación de la norma a lo que el preámbulo de la Ley denomina «la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal».

En primer lugar, en efecto, la cláusula general supone una caracterización omnicomprendensiva de qué hace desleal a un acto en el ámbito competencial: el ser contrario de forma objetiva a la buena fe. Todos los demás actos que la Ley considera desleales en los arts. 5 a 30 supondrían así una concreción de ese concepto general, un supuesto específico de actuación contraria a la buena fe<sup>266</sup>. Esto es relevante porque los criterios interpretativos derivados de la aplicación de la cláusula general y de los actos concretos desleales son aplicables en una doble dirección, ya que reflejan una misma idea central<sup>267</sup>.

<sup>265</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 147; MARTÍNEZ SANZ, Fernando: «Artículo 5. Cláusula general», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, pág. 61; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 98.

<sup>266</sup> En este sentido véase EMPARANZA: *El boicot ... cit.*, págs. 140 y ss., y con más reticencias MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 64. En varias ocasiones la jurisprudencia, si bien *obiter dicta*, ha considerado que la existencia de la cláusula general no quiere decir que todos los actos desleales específicos de los arts. 5 y ss. LCD sean también contrarios a la buena fe objetiva, véanse SSTs de 20 de febrero de 2006 (RJ 2006/5783) («El art. 5º de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores, en el sentido de que éstos necesariamente hayan de ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe»), o 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153).

<sup>267</sup> En este sentido de defender que la primera fuente de integración de la cláusula general serán los principios acogidos en las normas que tipifican supuestos de hechos como actos de competencia desleal, MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 154-155; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 102.

En segundo lugar, la cláusula general opera un efecto de apertura hacia el futuro. En efecto, en el ámbito económico el progreso de los medios tecnológicos hace surgir continuamente nuevas técnicas y formas de comercialización que plantean nuevos problemas (piénsese en la revolución que supuso internet, y luego el comercio electrónico, o en los actuales cambios que suponen técnicas de compilación de datos como el *blockchain* o la aparición de las criptomonedas), y por eso es mejor establecer una fórmula general abierta de qué se considera «desleal» para que la norma no quede obsoleta. Esa función de «apertura» o de «válvula autorreguladora» ha sido destacada por la doctrina<sup>268</sup> y la jurisprudencia. En palabras de la STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/716):

«El artículo 5 [ahora art. 4.1] describe un tipo abierto, inspirado en el estándar de la buena fe, cuyo fin no es otro que permitir la represión de “la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal” - en términos de la exposición de motivos de la Ley, esto es, posibilitar que se califiquen como desleales conductas no descritas en los preceptos que le siguen, pero que merezcan la represión. Lo que sucederá cuando, concurriendo los presupuestos sancionados en los artículos 1 a 4, sean contrarias al modelo o estándar que el precepto comentado proclama [...]».

Aparte de esta caracterización general, la cláusula general contenida en este art. 4 LCD ha dado lugar a una interesante interpretación doctrinal y jurisprudencial que ha añadido muy relevantes matices. Sobre todo, ha dado un carácter sustantivo y autónomo a la cláusula general, que no constituye un simple ejemplo o un criterio interpretativo, sino un tipo de deslealtad autónomo con su propia caracterización, como luego se verá.

Aunque, en general, doctrina y jurisprudencia han valorado positivamente el diseño legal de esta cláusula general, no todo han sido elogios<sup>269</sup>. La referencia a la «buena fe», como se verán enseguida, resulta

<sup>268</sup> Fue MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 152, quien utilizó la expresión de «válvula de autorregulación», y la idea de apertura de la cláusula para comprender todo tipo de prácticas, técnicas y formas de comercialización futuras ha sido resaltada por el resto de autores, véase EMPARANZA: *El boicot ... cit.*, pág. 121; MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 64; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 97-98; CHAMORRO DOMÍNGUEZ, María de la Concepción: «La cláusula general prohibitiva del ilícito desleal», en VIERA GONZÁLEZ, Arístides Jorge - ECHEVARRÍA SÁENZ, Joseba Aitor (drs.): *Distribución comercial y derecho de la competencia*, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 503-504; GUALDE CAPÓ, *op. cit.*, pág. 35; PÉREZ MOSTEIRO: *op. cit.*, pág. 148; CAMPUZANO LAGUILLO: *op. cit.*, pág. 427.

<sup>269</sup> Véanse estas apreciaciones críticas en PÉREZ GARCÍA, Rafael: *Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, págs. 75-76.



demasiado abstracta, y el tribunal supremo ha acudido a otros conceptos jurídicos indeterminados igual de imprecisos (valores de honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad, etc.), y no siempre son claros los criterios conforme a los cuales se determina que una conducta resulta incardinable en este precepto (véase la casuística, no siempre nítida en cuanto a sus perfiles, en el epígrafe 2.4. de este Capítulo). Por último, y como se tratará más adelante, no siempre resulta claro el encaje entre la cláusula general y los concretos actos desleales, pues si bien se ha declarado que son supuestos autónomos, más de una vez supuestos de imitación o de aprovechamiento del esfuerzo ajeno se califican como desleales *ex art.* 4 LCD y no conforme a otros preceptos más específicos.

## 2.2. La «buena fe» como parámetro objetivo de deslealtad

Como queda señalado, el precepto instauro como parámetro central de la deslealtad «lo objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Y con ello se abandonan los criterios profesionales o corporativos anteriores, apuntando hacia una defensa no sólo del interés de los competidores, sino también de los consumidores y del mercado en general<sup>270</sup>. Pero esta interpretación tan extendida debe relativizarse un poco, porque es posible que el cambio sea más nominal que real. Como ha señalado cierta doctrina, el criterio de lo que sea correcto en el ámbito mercantil, esto es, en el ámbito del mercado, los buenos usos profesionales, no es tan distinto de la «buena fe objetiva», o por decirlo de otra manera, de lo que la buena fe objetiva exige en una actuación en el mercado<sup>271</sup>. Y esto se muestra porque incluso quienes defienden que existe

<sup>270</sup> Como señala la STS de 23 de julio de 2010 (RJ 2010/6571), «El tipo abierto de que se trata está construido siguiendo el estándar de la buena fe -que, en la redacción de la norma, se impuso a otros términos considerados “sectoriales y de inequívoco sabor corporativo”, tales como “la corrección profesional” o los “usos honestos en materia comercial e industrial”, este último utilizado en el artículo 10 bis, apartado segundo, del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1.883-».

<sup>271</sup> Véanse, por ejemplo, las consideraciones de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 99: «Las fórmulas tradicionales siguen siendo perfectamente aplicables. Basta con considerar, como lo exigen los nuevos intereses protegidos, que las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección mercantiles no son los considerados como tales exclusivamente por los empresarios, sino los que son considerados como tales por todos los participantes en el mercado y son compatibles con un funcionamiento correcto del sistema competitivo». En un sentido similar, crítico con el abandono de parámetros tradicionales que podían interpretarse de una manera acorde con estas nuevas tendencias, FERNÁNDEZ-NOVOA, «Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal», *La Ley*, núm. 2-1991, págs. 1179-1180; OTERO LASTRES, José Manuel: «La nueva Ley sobre competencia desleal», *La Ley*, núm. 4-1991, págs. 1057-1059.

En contra de esta opinión se manifiesta MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 148, para quien el cambio de paradigma «ahorra las incertidumbres anudadas a la

un cambio en el planteamiento inicial, luego matizan que la «buena fe» a que se refiere el art. 4 LCD no es sinónimo exacto de la «buena fe» del art. 7.1 CC, sino más bien una traducción de lo que esa buena fe civil general supone en el ámbito de la competencia, como luego veremos.

La cuestión, lógicamente, es definir qué entendemos por «buena fe» en este contexto. La mayoría de la doctrina suele remitir al concepto de «buena fe» referido en el art. 7.1 CC<sup>272</sup>, que sigue siendo indefinido legalmente. La jurisprudencia en este punto sí ha aportado algo más de concreción, aunque siempre partiendo de conceptos jurídicos indeterminados que precisarán de una valoración de cada caso concreto. En este punto es de obligada cita la STS de 15 de abril de 1998 (RJ 1998/2053), dictada precisamente en aplicación del actual art. 4 LCD, y que recoge jurisprudencia anterior, conforme a la cual:

«La referencia a la buena fe que se contiene en la norma viene hecha a la buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad (dolo o culpa) del sujeto y que encuentra acogida en el art. 7.1 del Código Civil como límite en el ejercicio de los derechos subjetivos; dice la Sentencia de 21 septiembre 1987 que “el art. 7.1.º del Código Civil, como ya expresó la Sentencia de 8 julio 1981, es una norma que en su profundo sentido obliga a la exigencia, en el ejercicio de los derechos, de una conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenuamiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena”».

Idénticos términos repiten las SSTs de 3 de julio de 2008 (RJ 2008/4367), 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/), o 15 de octubre de 2011 (RJ 2001/9441). Como se aprecia, tampoco es que «los valores de honradez, lealtad, etc.» den mucha concreción a esta cláusula, pero indican claramente una idea de corrección que deberá concretarse en cada caso también según los valores éticos y de política-jurídica que defienda el ordenamiento.

En ocasiones la «buena fe» se ha conectado también con el «abuso del derecho», exigiendo así que los derechos se ejerciten en función de los

---

formación de esta corrección por vía jurisprudencial y los riesgos históricamente probados del conservadurismo inherente a las fórmulas corporativas».

272

Art. 7.1 CC: «Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe».

finés a los que tienen que servir<sup>273</sup>. A título de ejemplo podría tenerse en cuenta la STS de 5 de julio de 1985 (RJ 1985, 3642), que afirma:

«[...] el principio de buena fe [...] es informador de todo el ordenamiento jurídico que impone rechazar las interpretaciones que conduzcan a un resultado contrario a la buena fe; lo que tiene lugar, entre otros supuestos, cuando el poder en que el derecho subjetivo consiste se utiliza con una finalidad económico-social distinta de aquélla para la cual ha sido atribuido a su titular por el ordenamiento jurídico o se ejercita en circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico».

De todas formas, la doctrina y la jurisprudencia han matizado esta referencia tan directa a un criterio puramente «civilista», defendiendo que en realidad debe tenerse en cuenta cuál es el ámbito en el que va a aplicarse esta cláusula general, el de la actividad económica ejercida en el mercado; y cuál es el derecho defendido, el derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado y concurrir libremente con otros. Si, como señala el Preámbulo tantas veces referido de la Ley, lo que se defiende es el buen funcionamiento del mercado y el principio de competencia eficiente, existirá deslealtad, o si se quiere lo contrario a la buena fe, cuando los medios utilizados no sean acordes con el principio constitucional de la libertad de empresa y con ese correcto y transparente funcionamiento del mercado y el principio de competencia por las prestaciones<sup>274</sup>. En el mismo sentido se ha defendido que no cabrá prohibir una conducta concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta por sus méritos<sup>275</sup>. De acuerdo con esto, la «buena fe

<sup>273</sup> Esta misma conexión realiza MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 147, que ha defendido que este criterio de la buena fe supone una objetivación del criterio, más subjetivo, del abuso del derecho. «La buena fe encarna la esencia de la antijuridicidad del abuso del derecho y, desvestida su estructura de elementos subjetivos, técnicamente es más apropiada para formular una norma de conducta y edificar un ilícito de naturaleza estrictamente objetiva». En igual sentido BARONA VILAR: *Competencia ... cit.*, pág. 33.

<sup>274</sup> En la doctrina véanse planteamientos de este tipo, que objetivan la buena fe en función de las exigencias de un mercado eficiente, EMPARANZA SOBEJANO: *El boicot ... cit.*, pág. 168; MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 62; CHAMORRO DOMÍNGUEZ: *op. cit.*, pág. 505; ARMIJO CHÁVARRI, Enrique (coord.): *Análisis de la Reforma del Régimen Legal de la Competencia Desleal y la Publicidad*, La Ley - Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 32-33; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 33.

<sup>275</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 155-156, e igualmente en «La cláusula de prohibición de la competencia desleal», en *Competencia desleal y defensa de la competencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, Consejo General del Poder Judicial, núm. 11, 2002, pág. 115; MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 63.

objetiva» a la que se refiere el art. 4 LCD será, en efecto, la del art. 7.1 CC, pero con este sentido más concreto de proteger el interés del mercado.

A este planteamiento doctrinal no ha sido ajena la jurisprudencia, que en realidad en los casos concretos que ha decidido ha aplicado estos principios de política jurídica de eficiencia del mercado, competencia por las prestaciones, transparencia, correcta formación del consentimiento, etc. En este sentido, por ejemplo, afirman las SSTs de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/6716) y 15 de julio de 2013 (RJ 2013/5917) que:

«En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el “mérito” o “bondad” (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta. Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado».

Otras resoluciones también contemplan la idea antes referida de defensa de las conductas concurrencialmente eficientes, derivadas del principio de competencia económica. En palabras de la STS de 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007/262):

« [...] Pero esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta “que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado”. En esta apreciación es imprescindible atender al principio de protección que los derechos constitucionales antes señalados exigen, pues en cuanto hay que aceptar que estemos dentro del ámbito de vigencia y protección de los derechos de libertad de empresa y prestación de trabajo han de descartarse consideraciones de orden ético».

En la misma línea, algunas sentencias hacen referencia a los «usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado» como forma de integrar esa buena fe, con claras reminiscencias a la idea de los «usos profesionales» o «usos del sector», y también con expresa vinculación a lo que exijan las reglas del «mercado», que se toma así como punto central. Así, por ejemplo, la STS de 1 de junio de 2010 (RJ 2010/2662):

«Según la doctrina de esta Sala, la buena fe en sentido objetivo se traduce en una exigencia ética significativa por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena (Ss. 23 de marzo de 2007, que cita Ss. 16 de junio de 2000 y el 19 de abril de 2002). El art. 5 (*actual art. 4*) se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, pues la buena fe, legalmente contemplada, no es sino la confianza o justa expectativa que, en relación con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, determinada por lo que es usual en el tráfico jurídico (S. 16 de junio de 2009)».

Todos estos criterios de defensa de la competencia y de un mercado eficiente, de las conductas concurrencialmente eficientes, de la competencia por las prestaciones, etc., muestran además los justos límites de la corrección que, por otra parte, implica también el deber de soportar «conductas incómodas» de los competidores siempre que sean lícitas y leales. A este respecto nos remitimos a lo expuesto en el Capítulo I, parte final del epígrafe 2.

En este ámbito, cuando se habla de «buena fe objetiva» se quiere significar que el criterio de buena fe es el objetivo (lo correcto, lo acorde con los principios de política jurídica de eficiencia del mercado), y no el subjetivo que contrapone buena fe *vs.* mala fe. Los actos de competencia desleal son desleales aunque quien los realiza no los efectúe de mala fe, aunque no sea consciente de que con ellos perjudica de forma incorrecta los intereses del mercado, aunque no tenga esa finalidad consciente de causar ese perjuicio<sup>276</sup>. Así lo ha remarcado también la jurisprudencia en muchas ocasiones, y así afirman las SSTS de 19 de junio y 15 de julio de 2013 (RJ 2013/6716 y RJ 2013/5917, respectivamente) que «La deslealtad

<sup>276</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 150; MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 63; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 100; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 34; CAMPUZANO LAGUILLO: *op. cit.*, pág. 429.

de la conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos» (en igual sentido SSTS de 15 de abril de 1998, RJ 1998/2053, 16 de junio de 2000, RJ 2000/5288, 15 de octubre de 2001, RJ 2001/9441, 21 de octubre de 2005, RJ 2005/8274, 3 de julio de 2008, RJ 2008/4367, o 15 de octubre de 2011, RJ 2001/9441).

De todas formas, aunque la contrariedad a la buena fe no se base en criterios subjetivos, no requiera mala fe, es obvio que en la inmensa mayoría de los casos quien realiza el acto desleal lo hace con negligencia o dolo, con intención de obtener una ventaja ilícita sobre otros competidores o respecto del consumidor<sup>277</sup>; pero no se trata de una exigencia normativa. Y la buena o mala fe, en sentido subjetivo, sí se valorará a otros efectos, como por ejemplo para justificar el éxito de la acción de daños y perjuicios (que sí exige el dolo o culpa del agente, art. 32.1.5º LDC).

Otro de los aspectos destacados del acto desleal es que constituye un acto «de riesgo» o «de peligro»<sup>278</sup>. Lo relevante para prohibirlo es que puede distorsionar el mercado, aunque realmente no llegue a hacerlo, o incluso no cause daño o efecto alguno. Obviamente, si no causa efecto o daño alguno no habrá posibilidad de reclamar la remoción de los efectos o la indemnización de daños y perjuicios (art. 32.1.3º y 5º LCD), pero eso ya es una cuestión distinta a que el acto desleal se haya realizado. Esta característica de ser actos de riesgo ha sido destacada también por la jurisprudencia, véanse SSTS de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/6716) y 15 de julio de 2013 (RJ 2013/5917), que afirman: «Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable».

### 2.3. El carácter autónomo del «acto desleal» configurado en la cláusula general

Cuando se promulgó la Ley de Competencia Desleal no estaba claro si la cláusula general tendría sentido normativo propio, esto es, constituiría un tipo específico de «acto de competencia desleal»; o si más bien constituiría una simple ejemplificación o tipo abstracto, que de forma puramente pedagógica sirviera para dar una característica común a los actos desleales (que, éstos sí, tendrían carácter normativo). La doctrina

---

<sup>277</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 101.

<sup>278</sup> MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., pág. 151.

que primeramente comentó esta norma apuntó el carácter autónomo del tipo recogido, pero si eso se convertía o no en una realidad dependía de la aplicación real de la Ley.

Pues bien, la jurisprudencia desde un principio optó por dar un carácter sustantivo a la regla general. La cláusula general no constituye una forma abstracta de exponer la caracterización genérica de los actos desleales, sino que contiene un mandato en sí misma que configura como desleales ciertos aspectos *per se*, por su contrariedad a la buena fe objetiva, aunque no sean desleales conforme a los arts. 5 y ss. LCD. De ahí esa función «abierta» de permitir la prohibición de formas futuras de comercialización o actuación que no se pudieron tener en cuenta al promulgar la Ley, o que no estuvieran recogidas en la lista de actos desleales prohibidos. Por eso, la doctrina que ahora ya sobre seguro afirma este carácter autónomo del tipo de «acto de competencia desleal» del art. 4 LCD ya se ofrece con el respaldo de la jurisprudencia<sup>279</sup>.

Recogiendo y reformulando la jurisprudencia anterior, esta idea del carácter autónomo del supuesto de competencia desleal de la cláusula general viene formulada en las SSTs de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/6716) y 15 de julio de 2013 (RJ 2013/5917). Conforme a las mismas:

« Este precepto “no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley” (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 19/2011, de 11 de febrero), sino que “tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto” (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, 311/2007, de 23 de marzo, y 1032/2007, de 8 de octubre). Consiguientemente, “esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular” (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda “servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de

<sup>279</sup> Véanse EMPARANZA SOBEJANO: *El boicot* . cit., pág. 121; MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 64; VIERA GONZÁLEZ, Jorge Arístides: «La tipificación de los ilícitos concurrenciales en la reforma del derecho español de competencia desleal», *RDCD*, núm. 7, julio-diciembre 2010, pág. 3 (recurso electrónico); BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 97-98; CAMPUZANO LAGUILLO: *op. cit.*, pág. 431.

la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD-, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las” (sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre)».

Para afianzar esa idea, la jurisprudencia ha añadido además un desarrollo que en realidad supone una cierta imprecisión. Y ese desarrollo es que el art. 4 LCD no puede servir para alegar el carácter desleal de un acto que no cumpla alguno de los requisitos de los actos contemplados en los arts. 5 y ss. LCD. Por ejemplo, si se alega de cierto acto que es confusionista, pero no cumple los requisitos de los actos de confusión del actual art. 6 LCD, ya no podría ser considerado desleal *ex* art. 4 LCD. La cláusula genera no serviría, así, para castigar actos que ya hayan sido juzgados, y no considerados desleales, conforme a alguno de los preceptos de la lista de actos desleales. En palabras de la STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089):

«Además, debe recordarse aquí que la jurisprudencia -sentencias de 23 de mayo de 2005, 20 y 22 de febrero, 11 de julio y 24 de noviembre de 2006-, sin negar que el artículo 5 de la Ley 3/1991 contenga una cláusula general que -dada “la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal”, en términos del preámbulo-, posibilita subsumir bajo su ámbito actos que merezcan la calificación de desleales y no estén descritos en los artículos 6 a 17, se opone a que los que, por su naturaleza y caracteres, deban ser enjuiciados a la luz de alguno de los citados preceptos específicos, lo sean a la del artículo 5, una vez superado por ellos el control de legalidad resultante de su confrontación con la previsión hipotética formulada para tratarlos, a fin de evitar que tipos intencionadamente restrictivos -según el preámbulo de la Ley-se apliquen, con una amplitud superior a aquella con la que fueron formulados, a actos que se hubieran incluido en el específico modelo de referencia de haber reunido todos los elementos que el respectivo precepto tipificador señala como necesarios para su aplicación»».

Con más detalles acerca de los precedentes, y en igual sentido, se expresa la STS de 8 de octubre de 2009:

«Los supuestos de hecho descritos en los artículos 7 y 15 -expresión, como los demás del capítulo II de la Ley, del propósito del legislador de formular tipificaciones muy restrictivas- no fueron alegados en la demanda, por lo que ha de rechazarse el intento de introducirlos en la



casación, aunque sea con la indirecta referencia utilizada por la recurrente.

Por lo demás, al haberse afirmado en la demanda un riesgo de confusión de los consumidores de los productos identificados por los signos en conflicto -riesgo contemplado en el artículo 6 de la Ley- y una indebida explotación de la reputación de los de la demandante -ilicitud descrita en el artículo 12-, carece de justificación la invocación que la recurrente sigue haciendo del artículo 5.

En efecto, en la sentencia de 23 de mayo de 2.005 destacamos que “parece lógico estimar que la cláusula general entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados o sea, en relación con conductas no catalogadas, lo que no es el caso”.

En la sentencia de 20 de febrero de 2.006 insistimos en que “el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores”.

La sentencia de 22 de febrero de 2.006 precisó que “el artículo 5 de la Ley 3/1.991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlos”.

La de 11 de julio de 2.006 puso de manifiesto que “es improcedente acudir a la fórmula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones”.

Y la de 24 de noviembre de 2.006 que “ésta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular”».

Se trata de una doctrina muy reiterada, pues aparte de las expuestas, y de las citadas en ellas, pueden verse, entre otras muchas, las SSTs de 20 de febrero de 2006 (RJ 2006/5783), 22 de febrero de 2006 (RJ 2006/828), 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007/262), 23 de marzo de 2007 (RJ 2007/2317), 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607), 8 de octubre de 2007 (RJ 2007/6805), 23 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8516), 28 de mayo de 2008 (RJ 2008/3178), 29 de mayo de 2008 (RJ 2008/4164), 8 de julio de

2008 (RJ 2008/3350), 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153), 23 de julio de 2010 (RJ 2010/6571), 22 de noviembre de 2010 (RJ 2011/561), 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636), 21 de febrero de 2012 (RJ 2012/4630), 7 de marzo de 2012 (RJ 2012/5436), 20 de julio de 2012 (RJ 2012/10110), 24 de julio de 2012 (RJ 2012/9003), 13 de noviembre de 2012 (RJ 2013/10), 26 de febrero de 2014 (RJ 2014/2101), 2 de febrero de 2017 (RJ 2017/454), o 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2313)<sup>280</sup>. Y constituye una regla muy lógica, porque los actos tipificados constituyen, para cada supuesto, un tipo limitativo de interpretación estricta, pues la Ley no sanciona los actos «incómodos» para el competidor, los que le restan clientes basándose en actuaciones correctas y acordes con la buena fe, con las reglas del mercado y con la calidad de las prestaciones. Sólo los actos de engaño del actual art. 5 LCD están prohibidos, o los de imitación de las prestaciones ajenas del art. 11 LCD, por ejemplo, por lo que los actos que supongan engaño o imitación que no puedan enmarcarse en estos preceptos resultan totalmente válidos; si «escapan» de la aplicación de esos preceptos, no podrían ser considerados desleales *ex art. 4* como actos de engaño o de imitación<sup>281</sup>.

Esta doctrina, que tal y como se formula parece irreprochable, no siempre resulta tan evidente, o al menos no siempre se ha aplicado con el rigor que se aprecia en esa formulación literal que se ha expuesto<sup>282</sup>. Al respecto cabe hacer tres observaciones. En primer lugar, para algunos supuestos concretos la jurisprudencia en realidad ha prohibido vía art. 4

---

<sup>280</sup> Reflejan esta doctrina BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 103; VALPUESTA GASTAMINZA: «Competencia desleal ... cit., pág. 179; CAMPUZANO LAGUILLO: *op. cit.*, pág. 433. Consideran correcta esta idea MARTÍNEZ SANZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 67; VIERA GONZÁLEZ: «La tipificación ... cit., pág. 8.

<sup>281</sup> Una aplicación correcta de esta doctrina realiza la STS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2015/5). Alegaba el recurrente que los actos enjuiciados (comercializar camisetas de fútbol que imitan las camisetas oficiales) eran actos de imitación que no infringían el art. 11 LCD, y por ello, no podían ser enjuiciados por segunda vez como imitación desleal *ex art. 4* LCD. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo que afirma es que tales actos no son lícitos conforme al art. 11 LCD, sino que este precepto no les es aplicable: «Sin embargo, la referida doctrina no es aplicable al caso que enjuiciamos, dado que no es que la conducta de N. E., SL sea lícita conforme al artículo 11, sino que este artículo –incorrectamente mencionado en la demanda, como ha declarado el Tribunal de apelación– no le es aplicable. El resultado que con aquella doctrina se quiere evitar –que conductas lícitas según las normas específicamente aplicables a ellas sean declaradas ilícitas por la supletoria aplicación de una cláusula general– no se produce en el caso».

<sup>282</sup> En un sentido crítico véase también RUIZ PERIS, Juan Ignacio: «El laberinto de la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal», *ADI*, tomo 30, 2009-2010, págs. 435-454, quien pone de manifiesto las contradicciones en que a veces incurre la jurisprudencia en este aspecto concreto.

LCD actos que ya habían sido enjuiciados y validados conforme a los preceptos siguientes, simplemente añadiendo algún elemento. Por ejemplo, la imitación de camisetas en la STS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2015/5) no se prohíbe como acto de imitación, pero sí como acto de obstaculización (aunque basándose en la imitación); o la venta en una tienda que antes había vendido productos de cierta franquicia, de ropa del mismo tipo, es no sólo confusión, sino también acto incurso en la cláusula general según la STS de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005/8274). Hay supuestos concretos en los que parece que el tribunal se escapa de su propia doctrina, y prohíbe actos de confusión, imitación, etc. que han escapado del reproche de los arts. 5 y ss. LCD simplemente cambiando el nombre del calificativo por el que se prohíben (obstaculización, parasitación, etc.).

En segundo lugar, y continuando en cierta forma con una consecuencia de lo anterior, en ocasiones la jurisprudencia ha considerado desleales actos que en sí suponen una combinación de aspectos diversos de actos desleales específicos. Como luego se verá, la «parasitación de prestaciones ajenas» es un tipo híbrido que en realidad participa de aspectos de los actos desleales por imitación, por confusión y por aprovechamiento de la reputación ajena. Y si no cumple los requisitos de ninguno de ellos, ¿cómo puede ser entonces prohibido con base en el art. 4 LCD? En realidad, se están prohibiendo por esta vía actos que han escapado del reproche de los arts. 6 y ss. LCD porque siendo engañosos, confusionistas, imitativos, etc., sin embargo no reúnen todas las exigencias de los tipos específicos. No estamos seguros de hasta qué punto todo esto sea lógico, al menos sistemáticamente si se afirma que el tipo del art. 4 LCD es autónomo e independiente del resto de actos desleales.

Por último, en ciertos supuestos la doctrina procesal de la «congruencia» ha planteado problemas en relación con esta cuestión. Si el demandante acciona únicamente *ex art. 11 LCD* (por ejemplo), ¿cabría desestimar la acción *ex art. 11 LCD*, pero condenar *ex art. 4 LCD*? A nuestro juicio, si son tipos autónomos esto no debería ser posible, pues se produce indefensión al demandado, que no ha tenido ocasión de alegar que el acto o resulta contrario objetivamente a la buena fe. Sin embargo, la jurisprudencia lo ha admitido en ciertos casos, con base en la doctrina de la congruencia cuando no se cambian los hechos alegados. Así, en la STS de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/6716)<sup>283</sup> declara que:

---

<sup>283</sup> Una situación parecida se repite en la STS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2015/5), que afirma: «Consecuentemente, los tribunales están limitados por las aportaciones de hechos efectuadas por las partes, de tal forma que es incongruente aquella sentencia cuyo fallo se apoye en hechos relevantes o

«Aunque la demanda no es muy clara y debiera haberlo sido, cabe entender que, además de la conducta de imitación desleal del envase que incardina en el art. 11.2 LCD, también denuncia un comportamiento que podría constituir una conducta distinta susceptible de enjuiciamiento al amparo del art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD): la utilización por la demandada del término “Funciona” (debajo de su marca “D.S.”) para identificar el producto consistente en una bebida compuesta por leche y zumo de frutas, que es la misma denominación empleada por L.P. durante varios años para identificar su producto (tal y como aparece en las marcas que tiene registradas, junto con el signo “LP”), respecto del que tiene el 40% de cuota de mercado, aprovechándose así de la importante inversión publicitaria realizada por la demandante y de la reputación alcanzada por ésta. Al margen de que pueda prosperar o no esta “causa petendi” de las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda, entendemos que sustancialmente se invocó y que, por lo tanto, el juzgado mercantil no incurrió en incongruencia *extra petitum* cuando así lo entendió y juzgó la conducta. Consiguientemente, la Audiencia, en la medida en que apreció incongruencia en la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto aquel enjuiciamiento, infringió las normas reguladoras de la sentencia, relativas a la congruencia de la sentencia, antes reseñadas».

En definitiva, no estamos demasiado seguros de que sea bueno exacerbar el carácter «autónomo» del tipo recogido en el art. 4 LCD. En realidad, siendo un tipo general, basado en la característica común a todos los tipos concretos de actos desleales, existe una relación de «género» a «especie» que permite que actos que escapen del reproche de los arts. 5 y ss. LCD sí resultan afectados por el del art. 4 LCD. Pero, a nuestro juicio, en una demanda habría que alegar tanto la ilicitud *ex* alguno de los tipos específicos como con base en el art. 4 LCD, de forma alternativa y subsidiaria, para obtener una condena de este tipo.

---

fundamentales no introducidos válidamente en el proceso por ellas, como soporte de su acción o excepción en sentido propio. Pero no lo están para aplicar a los hechos alegados y probados la norma adecuada, que puede no ser la invocada en la demanda, lo que sucederá de haber considerado que aquellos no se identifican con el supuesto fáctico al que vincula la consecuencia jurídica, pero sí con el descrito en otra distinta. Eso es lo que hizo el Tribunal de apelación, pues, respetando los hechos alegados como causa de la petición, se limitó a declarar que los mismos no constituían el supuesto de la norma del artículo 11, apartado 2, de la Ley 3/1991, pero sí el del artículo 4. En definitiva, respetó el Tribunal de apelación la norma del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto, sin apartarse de la causa de pedir aportada, resolvió el conflicto conforme a los preceptos aplicables al caso, aunque no habían sido acertadamente citados en la demanda».

## 2.4. Casuística jurisprudencial y doctrinal en la aplicación de la cláusula general

En varias de las obras doctrinales que versan sobre competencia desleal algunos autores han intentado categorizar diversos «grupos de casos» que, a su juicio, podrían constituir competencia desleal con base en el art. 4 LCD, sin suponer ninguno de los actos específicos de los arts. 5 y ss. LCD. La verdad es que «teorizar» acerca de posibles actos que sean competencia desleal, sin una base fáctica precisa, resulta demasiado complicado e impreciso. Por eso nos parece mejor reflejar supuestos concretos que sí se han considerado (o no) actos de competencia desleal *ex* art. 4 LCD, para si acaso, con base en ellos, señalar lo que podrían ser los aspectos generales de ciertas conductas desleales por contravención de la cláusula general.

### A. Obstaculización

La competencia leal entre competidores supone que, obviamente, cada empresa intenta incrementar su cuota de mercado a costa de las otras, pero siempre con actuaciones acordes con la buena fe, y basadas fundamentalmente en las prestaciones de sus productos o servicios. Como se ha dicho acertadamente, la competencia desleal no prohíbe actuaciones «incómodas» de los competidores, no prohíbe todo acto que perjudique a otro competidor, sino sólo aquellos que supongan un perjuicio contrario a la buena fe.

Dentro de los actos que podrían ser contrarios a buena fe, y que no están incluidos en los arts. 5 y ss. LCD, la doctrina acuñó la categoría de los «actos de obstaculización», actos que impiden el normal desarrollo de la actividad de un competidor basándose en un ardid o en un hecho contrario a la buena fe<sup>284</sup>. Se trata de una categoría «residual», porque abarca supuestos muy distintos de actos que, en buena medida, comparten algunas características con los actos desleales tipificados: engaño,

<sup>284</sup> En palabras de MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 157-158 «Constituyen actos de competencia desleal por ser contrarios a la cláusula general los actos de obstaculización, esto es, aquellos actos que, sin contar con una justificación objetiva, afectan negativamente la posición concurrencial de un tercero, y en especial vacían o pueden vaciar el valor y mérito de aquellos elementos a que está ligada dicha posición (y de los que dependen ciertas expectativas en el mercado) o de cualquier forma interfieren el normal desarrollo de la actividad de un tercero en el mercado y, en su caso y de forma adicional, procuran o son adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio». En el mismo sentido SUÑOL LUCEA, Aurea: «La aplicación de la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal a los actos de obstaculización (a propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 5 de octubre de 2001)», *Aranzadi civil*, núm. 2-2003, págs. 1943-1966; PÉREZ GARCÍA: *op. cit.*, págs. 144-145.

confusión, aprovechamiento del esfuerzo ajeno, etc., pero no constituyen específica o únicamente engaño, confusión, ... porque en tal caso, se deberían enjuiciar conforme al precepto específico. Como señaló la STS de 8 de julio de 2008 (RJ 2008/3350), «los actos de obstaculización, a que se refieren los dos motivos como perjudiciales para la posición concurrencial de la ahora recurrente, carecen de tipicidad en la Ley 3/1991 como ilícitos concurrenciales, salvo que se considere que están integrados en la cláusula general del artículo 5 de la Ley 3/1991». Veamos algunos supuestos que podríamos considerar como actos de obstaculización que han sido considerados desleales por la jurisprudencia, porque únicamente con casos concretos puede precisarse de alguna manera un juicio de valor acerca de la corrección de la calificación del acto como desleal.

La STS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2015/5) constituye una aplicación paradigmática de esta categoría. La demandante, Nike, había negociado con países y clubes de fútbol para tener la exclusiva de utilización de los logos, escudos y colores de la equipación de las camisetas deportivas; y la entidad demandada comercializaba camisetas que imitaban los colores y logos, si bien añadía una etiqueta en cartón que indicaba *«This is not an official product. Este no es un producto oficial»*. La demandante no tenía un derecho real de exclusiva sobre las marcas, logos, etc. (aunque sí tuviera un derecho personal por acuerdo con los titulares de tales marcas y logos), y la imitación como tal no tenía encaje en la prohibición del art. 11 LCD. Pero el Tribunal Supremo confirmó el criterio de la Audiencia y consideró que la actuación del demandado era contraria a la buena fe. En palabras de este tribunal:

«La norma, sin embargo, no excluye la posibilidad de una actuación desleal, no por la imitación que la misma pueda implicar, sino por la concurrencia de otros componentes del comportamiento del sujeto agente que tengan la entidad suficiente para dar vida autónoma a un tipo de deslealtad distinto. Como se expuso, lo que el Tribunal de apelación declaró no fue que N.E., SL no pudiera imitar -pese a que Nike no sea titular de un derecho de exclusiva de eficacia real u oponible “erga omnes” y pese a que las circunstancias del caso no permitan afirmar realizada una imitación de prestaciones de un tercero que comporte el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno-, sino que, puesto que “la comercialización por Nike de las camisetas oficiales es resultado de su esfuerzo comercial para la obtención contractual del derecho de exclusiva y de su labor de patrocinio en exclusiva de los referidos clubs y selecciones de fútbol”, la conducta de la ahora recurrente “obstaculiza el normal desarrollo de la actividad de Nike, por invadir su esfera de exclusiva,

impidiendo, por ejemplo, la explotación de su posición concurrencial exclusiva en el mercado [...], procurando a la demandada un provecho propio que no deriva de la eficiencia de sus prestaciones”, de modo que la venta de las imitaciones de las camisetas oficiales “patrocinadas y distribuidas en exclusiva por Nike [...] no es expresión de una conducta de competencia por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones, sino de una conducta de obstaculización desleal de la actividad de Nike en el mercado”, a sancionar conforme a la cláusula general del artículo 4».

Como se aprecia, el argumento es sutil, porque no se condena con base en la imitación (porque no se cumplían los requisitos del art. 11 LCD), pero sí porque la actuación de la demandada no se basaba en la «competencia por las prestaciones», sus camisetas no eran mejores, y simplemente se aprovechaba no del esfuerzo propio, sino del esfuerzo que había realizado Nike para obtener los derechos de reproducción y para patrocinar a los clubes deportivos. En este caso se produce también una «parasitación de prestaciones ajenas», que categorizamos en el subepígrafe siguiente, y esto muestra que cada caso concreto presenta perfiles propios y participa de diversos posibles reproches.

Otro supuesto que podríamos calificar como de obstaculización ilícita es el estudiado en dos SSTs de 5 y 7 de octubre de 2016 (RJ 2016/4585 y 2016/4747 respectivamente), con una base fáctica igual en cuanto al planteamiento general. En ambos casos, las demandantes (que eran distintas) eran entidades que se dedicaban, entre otras actividades, a gestionar envíos de dinero fuera de España con autorización de Banco de España (inscritas en el correspondiente Registro), y que para el desarrollo de su actividad requerían, por disposición legal, la utilización de cuentas en entidades de crédito que operaran en España a través de las cuales debían canalizar su actividad. En un momento dado, varias entidades de crédito cancelaron esas cuentas a través de las que operaban las demandantes, basándose en que existían indicios de que a través de los pagos realizados por las demandantes se producían actos de blanqueo de capitales. Las actoras alegaban que la cancelación de las cuentas no se debía a esa razón, sino a que las entidades de crédito intentaban así obstaculizar su actividad, actividad que concurría en el mercado de realización de pagos con las entidades de crédito<sup>285</sup>. La cuestión, por lo

---

<sup>285</sup> Como señaló la Sentencia de la Audiencia recurrida, en palabras del Tribunal Supremo, «La Audiencia tuvo en cuenta que B. y M.E. compiten en un mismo sector del mercado, el de las transferencias internacionales, cuya cifra de negocio había experimentado un importante incremento por la importancia de la población inmigrante que enviaba remesas a sus familiares en sus países de origen. Por

tanto, era si el acto realizado era una cancelación de cuentas correcta, justificada por la normativa que exige cancelar las cuentas cuando haya indicios de blanqueo de capitales; o simple acto de obstaculización de la actuación de un competidor.

Ante este planteamiento común, las dos sentencias difieren en sus resultados porque variaban los indicios en cada uno de los casos. Así, la STS de 5 de octubre de 2016 estimó que había habido competencia desleal, simple obstaculización, porque las irregularidades que según el banco demandado constituían indicios de blanqueo de capitales habían quedado sin base probatoria:

«En el recurso de casación no se cuestiona la interpretación de las normas de la Ley de Competencia Desleal, en concreto de su art. 4, que realiza la Audiencia Provincial en su sentencia. Lo que se cuestiona es la interpretación y aplicación que ha hecho de las normas nacionales y comunitarias de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que justificarían una actuación, la cancelación de las cuentas de M.E., que, de no estar justificada por la aplicación de tal normativa, constituiría un acto desleal de obstaculización contrario a la buena fe. Por tanto, lo que esta sentencia debe abordar es la correcta interpretación de estas normas de prevención del blanqueo de capitales y no las que prohíben la competencia desleal [...]

Por ello, la Audiencia exigió que la medida adoptada, la cancelación por B. de las cuentas bancarias que M.E. necesitaba para desarrollar su actividad social, estuviera justificada y fuera proporcionada. Y consideró que en este caso no lo era, puesto que las irregularidades que según B. constituían indicios de blanqueo de capitales habían quedado sin base probatoria. Tras la práctica de las pruebas, se vio que la mayoría de las irregularidades alegadas por B. no eran tales, pues se basaban en la consulta de registros incorrectos o se debían a la falta de diligencia de los empleados de B. al identificar a quien realizaba el ingreso en la cuenta. Habían quedado sin esclarecer completamente solo algunas de las transferencias que B. consideraba sospechosas, pero, según la Audiencia, en ningún caso se relacionaban con el blanqueo de capitales. La adopción de una medida que afecta significativamente al principio de libre

---

tanto, las medidas adoptadas por B. que impidieran u obstaculizaran significativamente la actuación de su competidor afectaban significativamente al principio de libre competencia dentro de la Unión, que es un pilar fundamental del ordenamiento comunitario».



competencia no puede adoptarse sobre la base de unos indicios de blanqueo de capitales que se revelan inconsistentes, [...]».

En cambio, la STS de 7 de octubre de 2016 consideró que no había acto de obstaculización, porque en ese caso concreto sí existían indicios claros de posibles actos de blanqueo de capitales, y el cierre de la cuenta resultaba una medida necesaria para lograr el nivel de protección que requería la normativa comunitaria:

«A diferencia del caso resuelto en la sentencia 597/2016, de 5 de octubre, en el caso objeto de este recurso se constataron numerosas irregularidades en el envío de fondos por la entidad de pago demandante, que constituían indicios de actividad de blanqueo de capitales. Por tal razón, la Audiencia afirmó: “La operativa expuesta podría justificar la adopción de determinadas medidas de las establecidas por la Ley por parte de la entidad bancaria e, incluso, la cancelación de cuentas que se contempla el art. 7.3 Ley 38/2010 , para el supuesto de imposibilidad de aplicación de las medidas de diligencia debida”. No se trataba, pues, de un riesgo genérico asociado a una actividad, sino de irregularidades que suministraban a B. una información suficiente sobre la existencia de ese riesgo de blanqueo de capitales, de modo que las medidas de diligencia debida a adoptar cumplían el requisito de presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales, tal como exige el párrafo 87 de la STJUE de 10 de marzo de 2016».

Como supuesto de obstaculización incardinable igualmente en el actual art. 4 LCD calificaron las SSTS de 7 de abril, 9 de abril y 7 de mayo de 2014 (respectivamente RJ 2014/5285, RJ 2014/5536 y RJ 2014/3295), la conducta de la línea de viajes aéreos que impedía realizar el viaje a los sujetos que hubieran comprado el boleto a través de una plataforma web distinta a la propia de la entidad actora; con ello impedía de hecho la actuación de los intermediarios que creaban un servicio propio al ofertar distintos vuelos y servicios de varias compañías, y además perjudicaba a los consumidores que habían adquirido de buena fe su billete de forma lícita. En palabras del TS, «no es incorrecto calificar como contrario al modelo de conducta a que se remite dicho precepto, un intento, seriamente sostenido, de determinar el comportamiento económico de los consumidores, con la pública y expresa advertencia del empleo, por vías de hecho, de medidas perjudiciales para sus posiciones contractuales, ya ganadas, ante las que los mismos estarían a resguardo, en su condición de terceros contratantes de buena fe».

Un último supuesto que también podríamos considerar de obstaculización es el contemplado en la STS de 8 de abril de 2014 (RJ 2014/2593): varios trabajadores que habían prestado servicios en una editorial de productos jurídicos pasaron a trabajar en otra editorial competidora; y aprovechando que conservaban las claves de acceso a la plataforma digital de la primera, entraron en sesiones abiertas de los usuarios de dicha plataforma para cerrarlas, ocasionando las consiguientes reclamaciones y el menoscabo del crédito de la entidad ante esos usuarios. Lo característico de este supuesto es que con ello no se logró directamente que esos clientes pasaran de la primera a la segunda entidad, ni nada de eso se alegó ni intentó acreditar en el litigio. Se trataba simplemente de una obstaculización de la actividad de la competidora, aunque la Sentencia nunca utilice este término para caracterizar la conducta. Como señala la sentencia:

«La sentencia impugnada no hace más que confirmar la anterior doctrina, interpretándola y aplicándola acertadamente, para concluir que la conducta observada por las dos ex empleados de la actora tenían una finalidad concurrencial encuadrable en el art. 5 LCD (actualmente art. 4.1) al no poder estar subsumida en ninguno de los tipos de deslealtad previstos en LCD (artículos 6 a 17 de la LCD vigentes al tiempo de los hechos), al señalar que “los actos de sabotaje de la base de datos encierran una conducta contraria a la buena fe objetiva en el sentido expuesto, apta para ser incluida en el ámbito de aplicación de la cláusula general contemplada en el art. 5 LCD” (Fundamento de Derecho Tercero), considerando certeramente que, al igual que el art. 7 Cc, el art. 5 LCD supone un límite en el ejercicio de los derechos subjetivos, “un límite del desarrollo de una actividad en el tráfico económico, subordinando la libre iniciativa y su desenvolvimiento a unos modelos de conducta socialmente aceptados y requeridos, ponderados en la perspectiva del buen orden en el funcionamiento del mercado” (STS de 3 de julio de 2008 invocada en el mismo Fundamento de Derecho Tercero). En el caso particular la sentencia recurrida señala: “En el caso que nos ocupa, los actos de sabotaje sobre la utilización de un producto de reciente implantación, la Base de Datos on line de E.D., imprescindible además para mantener la posición competitiva de la empresa, se muestran como objetivamente idóneos para afectar a dicha posición y para alterar las decisiones de consumo adoptadas por sus clientes, al margen de que también se revele la intención de los empleados de W.K. de perjudicar la implantación de un nuevo producto de E.D. y ello con independencia de que lo hubieran logrado o no, lo que

sucedió al menos hasta que se descubrió el origen del problema y se adoptaron las medidas de protección frente a los ataques para intentar evitar cualquier perjuicio a los clientes”. El instrumento utilizado era el uso de las claves que empleaban antiguos compañeros de las ex empleados de E.D. con privilegios de administrador (usuario privilegiado), y con los medios que puso a su alcance la demandada».

Fácilmente se aprecia la heterogeneidad de las posibles conductas de obstaculización, y la poca utilidad que puede tener crear una categoría de actos desleales bajo esta denominación, porque no hay elementos caracterizadores comunes, sino hechos concretos que de hecho pueden obstaculizar de forma injustificada la actuación de un competidor o distorsionar el mercado, no basados en la bondad de las prestaciones propias sino en una actuación irregular dañina<sup>286</sup>. De hecho, algunas de las conductas señaladas son también propias de los actos de parasitación que veremos a continuación, o de los de actuación de antiguos trabajadores que también serán tratados después. Por último, debe señalarse que en el art. 11.3 LCD existen otros actos de «obstaculización», estos sí tipificados específicamente, que realizan grandes empresas para impedir el afianzamiento en el mercado de empresas pequeñas que quieren entrar en ese mercado de producto (véase Capítulo V, epígrafe 4).

En el derecho estadounidense se han tratado casos de obstaculización parecidos a los que se acaban de señalar. Cabe destacar el caso del Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito del Estado de California de los EE. UU. en *Hutcherson v. Alexander*<sup>287</sup>, que confirmó una Sentencia emitida por la Corte Superior del Condado de Tulane en la cual se encontró al demandado culpable por obstaculizar el negocio de su

<sup>286</sup> En cambio, no consideró acto de obstaculización la STS de 11 de marzo de 2014 (RJ 2014/2245), el uso por una entidad que comercializaba ginebra, de una botella de color azul parecido al de la actora: «La demanda imputaba a la demandada haber realizado un acto de obstaculización por dilución, incardinable en el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD), en la medida en que, a su juicio, produjo un menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los elementos de singularización e identificación de BS (principalmente el color azul zafiro), idóneo para convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos. Pero estos hechos, tal y como son denunciados, carecen por sí solos de la relevancia que se pretende. No siempre, alguien que pretende dotar de distintividad a un determinado color que usa en su publicidad y en la presentación de su producto, está legitimado para impedir que un competidor lo utilice, bajo la justificación de que este empleo le impide alcanzar en el mercado la distintividad sobrevenida que busca. Pues ello sería atribuir al demandante un derecho de exclusiva antes de que lo hubiera merecido, por el registro del signo o por haber logrado su notoriedad con el uso, aunque no esté registrado».

<sup>287</sup> *Hutcherson v. Alexander*, 264 Cal. App. 2d 126, 70 Cal. Rptr. 366 (5<sup>th</sup> Dist. 1968).

competidor contiguo. La Corte utilizó al menos cuatro teorías legales diferentes para llegar a su Sentencia, a saber: a) que la estructura interfería con la servidumbre de vista del demandado; b) se violó la ley de altura de verjas; c) constituía una molestia; y d) los actos constituyeron una competencia desleal.

Constituyen los hechos que el 9 de julio de 1963, poco después de que las partes comenzaron a operar sus negocios, el demandado construyó una verja de seis pies en la línea divisoria de sus propiedades con el demandante. Posteriormente, el demandado extendió la verja a una altura de quince pies con seis pulgadas. Entonces pintó la extensión y lo calificó como un «tablero del menú». El demandado enumeró sus alimentos en el tablero, pero no los precios. Sin embargo, la Corte determinó que el propósito principal para la construcción del llamado «tablero del menú» era para molestar a los demandantes y por lo tanto ordenó que se eliminara. Había pruebas sustanciales para que la Corte encontrara que el levantamiento del «tablero de menú» era parte del esquema general del demandado para molestar e interferir con los demandantes en el uso y disfrute de sus bienes. Poco después de la finalización de los restaurantes tipo «drive-in», el demandado dijo a los demandantes que, dado que no le comprarían el negocio del demandado, el les iba a hacer cosas al demandante Hutcherson «que él no le haría a un perro sucio» (*«defendant told plaintiffs that since plaintiffs would not purchase defendant's business he would do things to plaintiff Hutcherson «that he wouldn't do to a dirty dog»*). El demandado expresó también a las demás personas, que iba a eliminar a los demandantes como su competidor. El demandado se envolvió en una línea de conducta que incluyó las siguientes actividades: a) condujo su automóvil a la calle lateral y bloqueó el tráfico en sentido contrario para que no entraran al negocio de los demandantes; b) erigió un puesto de verduras en una posición para bloquear la vista de los locales de los demandantes del frente de la calle; c) contrató jóvenes abusadores para ahuyentar a los jóvenes que contrataba el demandante para ofrecer frente a su negocio boletos gratuitos de refresco; d) estacionó un camión en el derecho de paso de los demandantes y pintó flechas blancas en el pavimento frente a la calle dirigiendo a las personas a su establecimiento; e) intimidó a los empleados de los demandantes. En concreto, la Corte encontró que el demandado maliciosamente e innecesariamente erigió la «tabla de menú» para ocultar los locales de los demandantes de la vista de la calle pública, en el tramo de la fachada del negocio de los demandantes. En este caso se puede apreciar claramente la figura jurídica de actos de obstaculización con la finalidad de eliminar a un competidor.

## B. Boicot

Entre los que se han venido denominando como actos que obstaculizan o que impiden la competencia eficiente pueden encuadrarse algunas conductas que se dirigen no a potenciar sus propias y específicas prestaciones o servicios sino a impedir que los competidores puedan desplegar toda su potencialidad, induciendo a sujetos a que cancelen las relaciones comerciales que poseían con sus competidores. Se trata de lo que se denomina como actos de boicot, que, como actuaciones obstaculizadoras de la libre competencia pueden igualmente encuadrarse entre aquellas conductas que son contrarias a la buena fe, a que se refiere el actual art. 4 LCD<sup>288</sup>.

La deslealtad del boicot descansa en que se trata de un comportamiento contrario a la competencia eficiente, pues busca la consecución de una mejora en la posición de un operador induciendo a otros sujetos a que cancelen las relaciones comerciales con sus competidores en lugar de potenciar sus propias prestaciones. Se produce, en definitiva, un comportamiento obstruccionista o impeditivo de la libre competencia que justifica por sí solo que la disciplina de la competencia lo considere desleal. La protección de la competencia queda desamparada si un operador introduce en el mercado mecanismos impropios de competencia que no sólo no favorecen su libre desarrollo, sino que producen disfunciones en su correcto funcionamiento. Y esto es lo que sucede cuando a través de un boicot un sujeto pretende obtener una ventaja sustancial en la situación que ocupa en el mercado, ya que está empleando un instrumento que impide el normal desarrollo de la libre competencia<sup>289</sup>.

Para que pueda afirmarse la concurrencia de un acto de boicot es necesario que se de una trilogía de elementos subjetivos: por un lado, el boicoteador; por otro, el boicoteado y finalmente, el que con su conducta favorece el boicot. Los presupuestos para que puedan considerarse desleal el boicot son: la relación entre las tres personas mencionadas, y la incitación a obstaculizar la provisión o las compras en grado suficiente como para determinar el comportamiento del boicoteado, de modo que conductas como una amenaza de boicot no es propiamente un boicot desleal en el sentido que nos ocupa. Ejemplos de estas conductas de boicot

<sup>288</sup> BARONA VILAR: *Competencia ... cit.*, págs. 332.-333; EMPARANZA SOBEJANO: *El Boicot ... cit.*, pág. 121.

<sup>289</sup> EMPARANZA SOBEJANO, Alberto: «La regulación de los contratos de distribución, actos de boicot y contratos de distribución», *La Ley*, núm. 1, abril 2010, págs. 1 y ss.

pueden hallarse en aquellos casos en que se produce una obstaculización o cierre de las compras o de los suministros de mercancía o productos<sup>290</sup>.

### C. Parasitación de prestaciones ajenas

Los actos que se suelen denominar actualmente de «parasitación» pueden ser, también, muy variados, y se caracterizan por aprovecharse del esfuerzo realizado por un competidor que carece de un derecho de exclusiva sobre el resultado de tal esfuerzo, y tampoco son actos de imitación o confusión incardinables en otros preceptos de la Ley. Un supuesto de este tipo sería el antes expuesto de la comercialización de camisetas con las mismas formas y logos que las «oficiales» de los clubes de fútbol y selecciones nacionales, que tanto supone una obstaculización para que la otra entidad afiance su mercado, como una parasitación o aprovechamiento para sí de las inversiones y del riesgo que asumió la entidad cuyos productos son objeto de imitación. En buena medida participan de los elementos de otros actos desleales (crean confusión entre las prestaciones, suponen una imitación, etc.) pero no integran un acto desleal específico, y por ser contrarias a la buena fe sí podrán prohibirse *ex art. 4 LCD*.

La STS de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/6716) presenta un supuesto de parasitación. Una entidad que comercializaba leche y productos lácteos derivados había lanzado como producto una bebida de leche y zumo de frutos a la que había añadido el calificativo «Funciona». La demandada, también dedicada al sector de alimentación, y concretamente de bebidas, lanzó un producto parecido añadiendo a su marca, igualmente, el calificativo «Funciona», con una grafía similar a la de la primera entidad. Esta «imitación» no constituía una deslealtad por la imitación *per se*, pero el Tribunal Supremo sí consideró que suponía una actuación contraria a la buena fe, porque utilizaba prestaciones ajenas cuando además quien las había ideado todavía no había asentado el producto, lo cual incrementaba la posible confusión en el mercado. Para la sentencia:

«En nuestro caso, el comportamiento de la demandada que, tras la campaña de publicidad y marketing desarrollada por L.P. para dar a conocer el cambio de denominación de “bio frutas” a “funciona” en su producto (bebida de leche y zumo de frutas), respecto del que gozaba de una cuota de mercado del 40%, modificó los envases en que comercializaba un producto muy similar (bebida de leche y zumo de frutas), para asemejarlos a los de la demandante y, en concreto, introdujo el término “funciona”, justo debajo de su marca “D.S.”,

<sup>290</sup> BARONA VILAR: *Competencia* ... cit., pág. 333; EMPARANZA SOBEJANO: *El Boicot* ... cit., págs. 123 y ss.

con una grafía muy similar a la empleada por la demandante, puede considerarse contrario a las exigencias de la buena fe porque supone un acto de expolio o de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Cabe apreciar el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento, en supuestos que no se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual (la demandante no tiene un derecho de exclusiva sobre el empleo del signo “funciona”, sin perjuicio de que sí lo tenga sobre las tres marcas registradas en las que este término acompaña a la denominación L.P., con la grafía con que es notoriamente conocida en el mercado) y tampoco constituyen un acto de competencia desleal (se ha desestimado que la imitación del envase lo fuera al amparo del art. 11.2 LCD). Pero la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, lo que reduce mucho el margen de apreciación de la deslealtad e incide, como veremos, en el alcance de sus consecuencias. Dentro de este estrecho margen de comportamiento desleal, la doctrina entiende que cabría incluir la parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o en la consolidación de un producto o servicio en el mercado. Y esto es lo que se habría producido en este caso, en que, justo después de la reseñada campaña publicitaria desarrollada por L.P., la demandada (que explota sus productos con la marca D.S.), para aprovecharse indebidamente de esta campaña y del esfuerzo económico que le supuso a Leche Pascual, empleó en la presentación de sus productos el término “funciona” sobre el que se basaba la reseñada campaña publicitaria, esto es, utilizó el mismo medio publicitario empleado por la demandante, sin su consentimiento, como elemento para trasladar a los consumidores una oferta competidora. Conviene insistir en que la deslealtad viene determinada en este caso porque el lanzamiento del mismo producto con una presentación muy similar, en la que se utiliza el medio publicitario (el termino “funciona”) empleado por L.P. en su campaña de publicidad, de forma idónea para aprovecharse de ella, se hace justo después de que se realizara esta campaña y, lo que es más importante, antes de que se consolidaran sus efectos o frutos. Pues, si el lanzamiento por parte de la demandada de su nueva forma

de presentación del producto, que incluía el término “funciona”, se hubiera realizado en otro mercado o en otras circunstancias, como lo es después de que hubiera pasado un tiempo razonable para que la campaña publicitaria de L.P. y, con ella, las inversiones que requirió, hubieran podido alcanzar el objetivo perseguido de ampliar la cuota de mercado de su producto y asentar la vinculación del elemento publicitario que supone el término “funciona” (sustitutivo de la denominación antes empleada “bio frutas”) con L.P., entonces la conducta no hubiera sido desleal por muy importantes que hubieran sido las inversiones y muy destacada la posición y reconocimiento del producto de L.P.. El efecto consiguiente a la anterior apreciación es que la estimación de las acciones de competencia desleal basadas en esta conducta, y, en concreto, la cesación de la conducta desleal, no puede conllevar una prohibición de utilizar el término “funciona” una vez a transcurrido el tiempo razonable en que pudo producir efecto la campaña publicitaria de la demandante».

En esta resolución se aprecia cómo el tribunal tiene que ser muy cuidadoso para justificar que un acto de imitación de prestaciones es desleal pese a que haya superado el control del art. 11 LCD, y también cómo la línea entre las actividades competitivas incómodas pero lícitas y las desleales es muy delgada. El tribunal, siguiendo una línea doctrinal concreta, justifica la solución porque la actora todavía no había asentado el producto entre el público y por eso imitar la forma de presentación y el nuevo epíteto resultaba contrario a la buena fe. En definitiva, se aprecia también que la cláusula general se presta a que el tribunal la vaya integrando en función de criterios de política jurídica concretos, de forma que si bien introduce flexibilidad, también es a coste de crear cierta inseguridad.

Un supuesto que también podría ser de parasitación es el contemplado en la STS de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005/8274). Una entidad había actuado como franquiciado de una conocida marca de ropa, y antes incluso de que cesara la franquicia comercializaron ropa propia claramente inspirada en la de franquiciada, con un sistema comercial adquirido de la actora, que se derivaba del aprovechamiento que los demandados tenían del «Know how» y de la clientela de la actora. La Audiencia calificó tal conducta como incardinable en el actual art. 4 LCD, y el tribunal supremo considera que «La apreciación es razonable y coherente, y se ajusta a la doctrina jurisprudencial». En este supuesto la actora no había alegado otros actos concretos de deslealtad, y los tribunales consideraron que estos actos de imitación y/o confusión se podían encuadrar en la cláusula general, como había sido solicitado. En



ese sentido el tribunal supremo no tuvo que especificar por qué no los consideraba actos de imitación o confusión, pero tampoco justificó por qué los inscribía en el art. 4 LCD si podrían ser actos desleales típicos de los arts. 5 y ss. LCD.

Otras sentencias desestiman la pretensión de los actores de que los supuestos denunciados como parasitación o aprovechamiento del esfuerzo ajeno sean incardinables en el actual art. 4 LCD. La STS de 23 de marzo de 2007 (RJ 2007/2317) se refería a un caso en el que los demandados habían comprado cajetillas de tabaco en otros países, y habían cambiado las etiquetas pero conservando la calidad del producto [«Los demandados, en definitiva, han adquirido cajetillas comercializadas por los titulares de la marca, bien que en otro país, pero hay que suponer que en condiciones de calidad y salubridad adecuadas, y, en cuanto la alteración que es fruto de su manipulado no ha generado una pérdida de calidad o una alteración de contenido (y así lo estima la Sala de instancia) no puede verse en su comportamiento una conducta prohibida por el precepto»]. La STS de 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636) estudia el supuesto de «volcado» de los datos sobre especialistas médicos de una base de datos, y declara que «Es claro que, al copiar los datos, se facilita la labor al respecto de quien carece de datos de investigación propia o trata de completar éstos, pero a salvo traba contractual o derecho de exclusiva, que no constan, no cabe negar la accesibilidad y utilización de la información ajena, por mucho que lograr ésta hubiera supuesto, para el que la obtuvo, empleo de tiempo, dinero y energías». La STS de 7 de mayo de 2014 (RJ 2014/3295) no considera parasitación la actividad de la demandada que intermedia en los servicios de viajes aéreos, y ofrece los viajes de las diversas líneas aéreas a través de una web propia («No hay aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, puesto que tal aprovechamiento tiene la justificación que el ordenamiento jurídico otorga a todos los negocios de comisión o intermediación. No hay tampoco conducta parasitaria, sino aprovechamiento lícito de la oportunidad de negocio que supone la existencia de compañías aéreas que ofertan sus vuelos en páginas web y que permiten el desarrollo de negocios como los de las agencias de viaje “on line” que ofrecen a los consumidores servicios de búsqueda y comparación de vuelos a cambio de una comisión»). Y por último la STS de 2 de febrero de 2017 (RJ 2017/454) trata la copia del diseño del catálogo de productos de la actora y considera que no existe deslealtad («Más allá de que la demandada se haya acomodado a la forma de ofertar los productos de un competidor que tiene éxito en el mercado, al adaptar su propio catálogo a la forma en que lo hace BD, lo que por sí no constituye ningún acto de competencia desleal, no se ha alegado ni mucho

menos acreditado la concurrencia de alguna otra circunstancia que determinara la deslealtad en la obtención del eventual beneficio derivado de la imitación»). Se aprecia que en estos casos el actor intenta calificar como desleales *ex art. 4 LCD* conductas de remoción de etiquetas o de imitación que no reúnen los requisitos de ilícitos desleales concretos (en los casos citados, de los arts. 7 y 11 LCD), y el TS aplica la regla de que el art. 4 LCD no es una forma degradada de ilicitud de los tipos específicos.

#### D. Competencia por parte de antiguos trabajadores

Posiblemente uno de los capítulos más comunes de alegación de competencia desleal es el relativo a los antiguos trabajadores que bien constituyen una sociedad y comercializan los productos de aquella para la que trabajaban, bien pasan a trabajar en una entidad competidora. En cualquiera de estos casos, los secretos industriales, las «formas de hacer», los contactos con la clientela, etc. que han adquirido en la etapa anterior puede que les sirva para desarrollar su actividad, y para «arrastrar» a los que eran clientes de la entidad anterior. Cuando concurren las circunstancias del art. 14 LCD (inducción a la infracción contractual) el acto será desleal, pero en otro caso se ha planteado si constituiría una actuación contraria a la buena fe, sancionable *ex art. 4 LCD*.

Inicialmente la doctrina y la jurisprudencia se mostraron titubeantes al solucionar esta cuestión, que además siempre depende de cada caso concreto<sup>291</sup>. Pero finalmente se ha generalizado la opinión de que las conductas señaladas resultan perfectamente lícitas, aunque resulten «incómodas» y, ciertamente, puedan restar a la primera entidad parte de la clientela que tenía. A este respecto se suelen alegar dos grupos de argumentos. En primer lugar, la libertad de empresa, reconocida y protegida constitucionalmente (art. 38 CE), así como la libertad de trabajo, que hacen que los empleados de una entidad tengan total libertad para cesar en la misma y emprender una actividad similar, o pasar a trabajar para otra entidad. En segundo lugar, la idea de que la «clientela» es una relación de hecho sobre la que no existe «derecho» alguno, de forma que la primera entidad no puede alegar que esa clientela es

---

<sup>291</sup> Véase, por ejemplo, MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 156-157, que pone estos supuestos como primer «grupo de casos» que podría constituir competencia desleal por contravención general de la buena fe, con ciertos matices, y siempre que los trabajadores usen los conocimientos adquiridos en la primera entidad para la suya nueva o para la segunda. Este mismo autor expone jurisprudencia menor proclive a esta consideración. Esta misma vacilación en la jurisprudencia inicial es resaltada por VÁZQUEZ CUETO, José Carlos, «La apropiación de la clientela ajena y la Ley de Competencia Desleal», *RDM*, núm. 244, abril-junio 2002, págs. 573 y ss.

«suya»<sup>292</sup>. Lo que debe hacer un empresario es fidelizar a su clientela, no pretender que otros competidores no puedan llevársela. Esa fidelización también supone «competencia por las prestaciones», lograr que la clientela sea fiel aunque otros competidores intenten atraerla, o surjan nuevas entidades en ese nicho de producto. Por otra parte, la solución no varía si el trabajador tenía algún tipo de cláusula contractual de no competencia, porque en tal caso la ruptura de tal cláusula tendrá su vía de reclamación como incumplimiento contractual, pero no puede interpretarse como que origine, por ello, un supuesto de competencia desleal<sup>293</sup>.

La jurisprudencia también se ha decantado por esta vía de libertad general de constituir una nueva entidad, o pasar a trabajar a una segunda competidora. Esto no constituirá un acto contra la buena fe, aun cuando se utilicen los conocimientos adquiridos en la entidad anterior. Quedan a salvo los casos en que existan circunstancias añadidas (como, por ejemplo, utilizar secretos industriales de titularidad exclusiva del empresario anterior, o robar productos o ideas protegidas) que vuelvan esa actuación como contraria a la buena fe<sup>294</sup>.

---

<sup>292</sup> Como se ha señalado gráficamente, «El principio de libre competencia permite a cada empresario o profesional arrebatar la clientela y los proveedores a sus competidores hasta el extremo de arruinarles, sin tener que indemnizarles los daños y perjuicios impidiendo la aplicación del art. 1902 del Código Civil», VICENT CHULIÁ, Francisco: *Introducción al Derecho Mercantil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 43; en igual sentido BOTANA GARCÍA - RUIZ MUÑOZ: *op. cit.*, págs. 49-76; IRÁCULIS ARREGUI: «La captación ... cit., págs. 5-6.

<sup>293</sup> Véanse este tipo de argumentos en MARTÍNEZ SANZ: «Comentario ... cit., pág. 67, BARONA VILAR: *Competencia ... cit.*, págs 322-323; DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva: «Competencia desleal. Enriquecimiento injusto», *CCJC*, núm. 52, 2000, págs. 278-283; VÁZQUEZ CUETO: *op. cit.*, págs. 649-651; IRÁCULIS ARREGUI: «La captación ... cit., págs. 6-7; MENDIOLA JIMÉNEZ, Álvaro - DÍAZ BAÑOS, Manuel: «La existencia de ilícito concurrencial en la captación del personal y colaboradores de la empresa de la competencia», en GARCÍA GIL, Vicente (dr.): *2014 Práctica contenciosa para abogados*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2014, págs. 3 y ss. (recurso electrónico).

<sup>294</sup> En este punto debe actuarse con un criterio estricto, de forma que sólo la información que pueda constituir secreto industrial protegido por la Ley es la que no se puede compartir o utilizar. Pero conocer la identidad de los clientes o los conocimientos adquiridos por la práctica profesional, p.ej., con carácter general no entran dentro de esta categoría. Véase en este sentido PÉREZ GARCÍA: *op. cit.*, págs. 133-134; VÁZQUEZ CUETO: *op. cit.*, págs. 8-9. El listado de clientes como regla general no constituye un «secreto», pero en ciertos casos podría quedar configurado como tal por las circunstancias en que se accede al mismo o la configuración contractual, véase FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo: «La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el derecho contra la competencia desleal», en TOBÍO RIVAS, Ana M. - FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Angel - TATO PLAZA, Anxo (coords.): *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, págs. 411-436.

La posición básica de que estos actos no constituyen competencia desleal con base en el art. 4 LCD se recoge últimamente en la STS de 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2313, que recoge afirmaciones de la STS de 26 de febrero de 2014, RJ 2014/2101), conforme a la cual:

«[...] si los demandados se hubieran aprovechado de la experiencia y de los conocimientos adquiridos en el tiempo en el que trabajaron para la demandante, debe recordarse la jurisprudencia de esta sala conforme a la cual, en principio, siempre que no se incurra en las conductas descritas en los arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal, lo que aquí no ha sucedido, no constituye conducta desleal contraria a la buena fe la del trabajador o directivo de una empresa que pase a trabajar para otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos pues lo contrario supondría tanto como negar la movilidad laboral (sentencia 48/2012, de 21 de febrero, con cita de varias anteriores)».

Recogiendo numerosa jurisprudencia anterior resume toda esta doctrina la STS de 15 de julio de 2013 (RJ 2013/5917). Ante la alegación de que la demandada diseñó un plan doloso y desleal para apoderarse de la clientela de la actora, y para ello «fichó» a su empleado clave, el director comercial, que incorporó la cartera de clientes, afirma la resolución:

«Al respecto conviene traer a colación dos consideraciones, que hemos hecho en otras ocasiones, y de las que se hace eco el tribunal de instancia por constituir jurisprudencia. La primera es que “los hechos consistentes en la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, no es suficiente para apreciar la existencia del ilícito competencial del art. 5º LCD, ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica” (STS de 3 de julio de 2008, con cita de las anteriores sentencias de 11 de octubre y 29 de octubre de 1.999 y 28 de septiembre de 2.005, 1 de abril de 2.002, 14 de marzo de 2007 y 23 de mayo de 2007).

La segunda es que, a pesar del importante valor económico de la clientela, “nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni pretender una efectiva fidelización, por lo que nada obsta a su

captación por otras empresas cuando ello tiene lugar de modo normal o medios lícitos” (STS de 3 de julio de 2008, con cita de la anterior Sentencia de 24 de noviembre de 2006). En este sentido, la pérdida de los clientes que habían adquirido equipamientos de K., con independencia de que fuera en favor de la propia K. o de otras empresas que distribuyen sus productos, y que en ello hubiera podido influir la actividad de quien había sido director comercial de S., posterior a que se desvinculara de esta empresa, no es fruto de un comportamiento incompatible con el modelo competencia basado en el mérito o la “bondad” de las propias prestaciones».

Con diversos matices esta idea de licitud de esta actuación se recoge en las SSTs de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007/3603) (mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra), 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512) (mera captación de trabajadores, que un trabajador o directivo pase a otra empresa, abandonar una empresa para fundar otra y captar a la clientela de la primera), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/3400) (trasvase de trabajadores a otra empresa, aunque en la nueva aprovechen la experiencia adquirida en la primera), 7 de octubre de 2010 (RJ 2010/7315) (dejar una empresa y crear otra para realizar la misma actividad, sin haber utilizado los medios materiales de su empleadora ni el tiempo de trabajo a la misma debido mientras que lo fue), o 16 de diciembre de 2011 (RJ 2012/48) (trasvase de trabajadores, y captación de la clientela una vez acabada la relación laboral con la empresa anterior).

Esta doctrina general, como ya hemos señalado, se matiza si existen actos añadidos a la simple creación de una nueva sociedad, o a pasar a trabajar para un competidor, y que sí constituyen actuaciones contrarias a la buena fe<sup>295</sup>. La STS de 8 de julio de 2008 (RJ 2008/3350), por ejemplo, confirmó la sentencia recurrida, aun sin entrar en el fondo, porque junto al hecho de constituir una nueva sociedad, los demandados utilizaron una base de datos de la anterior entidad que contenía menciones de interés comercial sobre clientes, precios, ofertas, promociones y facturación. Con mucho más detalle se expone la STS de 3 de julio de 2008 (RJ 2008/4367), que entiende que hubo una captación ilegal de la clientela porque los antiguos empleados contactaron con los clientes de la anterior empresa personalmente, utilizaron el listado de clientes, e incluso imitaron los logos de la entidad anterior. Recogiendo la jurisprudencia anterior la sentencia afirma:

---

<sup>295</sup> En este sentido en la doctrina GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 38; IRÁCULIS ARREGUI: «La captación ... *cit.*, págs. 9-11; VÁZQUEZ CUETO: *op. cit.*, págs. 9 y ss.; MENDIOLA JIMÉNEZ - DÍAZ BAÑOS: *op. cit.*, págs. 7 y ss.

«Sin embargo, otra cosa sucede cuando se produce una captación ilegal de la clientela. [...] cuando tal captación se produce mediante actos que distorsionan las reglas mínimas que deben respetarse en la concurrencia económica, los cuales son reprobados por la opinión general de quienes intervienen en el mercado, se afecta al buen orden de éste, contradiciendo la exigencia de buena fe objetiva del art. 5° LCD. Así lo ha venido entendiendo para supuestos similares al presente la doctrina de esta Sala, entre cuyas Sentencias cabe citar: la de 17 de julio de 1999 (que se refiere a un caso de utilización ilegítima de la información adquirida mientras trabajaba en otra empresa, utilizando de forma ilegítima el listado de clientes de la actora, del que obviamente se llevó copia; remisión de cartas a los mismos promocionando la nueva empresa en que presta sus servicios; e imitación de la serigrafía de los anagramas y logotipo de la actora); 19 de abril de 2002 (“se da la conducta contraria a la buena fe y constitutiva de un acto de competencia desleal aducida en la demanda, consistente en el acuerdo entre varias personas vinculadas a una empresa que, prácticamente sin preaviso alguno, se dan de baja en la misma y entran a formar parte de otra empresa con la misma actividad, con cuyos dos accionistas están concertados, llevándose consigo la mayor parte de los clientes de la primera, varios de ellos con contrato en vigor. Concurren la coincidencia entre la marcha de los empleados de Asersa demandados y la iniciación de las actividades de la empresa competidora Asintesa a la que se incorporaron y llevarse consigo la cartera de clientes o una gran parte de ellos, cuya captación se aseguraron previamente a dejar el trabajo en Asersa”); 3 de julio de 2006 (“la ilicitud se produce desde el momento que se observa una conducta encaminada a la captación y trasvase de clientela, y que se manifiesta fundamentalmente en dos facetas: aprovechamiento indebido del listado de clientes de la actora, y a los que no sólo le comunican su propósito sino que además les ofrecen los servicios. Se produce un aprovechamiento del esfuerzo, de la inversión y del fondo de comercio -clientela- ajenos, y se causa un menoscabo a la sociedad actora al producirse un descenso acusado e importante de la cartera de clientes”); y 8 de octubre de 2007 (“los hechos apreciados apuntan, sobre todo, al dato de que en pocos días después del cese como empleados de la empresa actora, los demandados consiguieron captar a 86 clientes de los 200 que tenía la empresa (casi el 40%) para una sociedad que habían constituido previamente con el mismo objeto que el que tenía la sociedad a la que servían, en una gestión

cuyo desarrollo, en la generalidad de los casos, supone contactos previos, desarrollados cuando estaban en la misma empresa, pues de otro modo no parece posible conseguir tal éxito en quince días naturales, cuando, además, se ha tenido que someter a la decisión de las Juntas de Propietarios de las Comunidades en Propiedad Horizontal. Tal captación se produce utilizando las listas de clientes, los conocimientos y relaciones de la propia empresa”»).

Un supuesto parecido, aunque con matices propios, es el recogido en la STS de 1 de junio de 2010 (RJ 2010/2662), trabajador de una empresa que, durante la vigencia de su relación laboral, capta al cliente más importante de ésta y planea el trasvase de trabajadores para una nueva empresa competidora que ya ha planeado constituir. Lo relevante es que el trabajador, durante la misma relación laboral, ya está maquinando para perjudicar a la entidad para la que trabaja y sustraerle su clientela de manera ilegítima o desleal. Esa misma idea con diversos matices se recoge en las SSTS de 3 de julio de 2006 (RJ 2006/6168) (aprovecharse del conocimiento de la clientela, y, todavía subsistente la relación laboral, comunicarles el propósito de realizar con otra sociedad la misma actividad y tratar de captarle, con un resultado positivo en buena medida, como lo revela el descenso acusado e importante de la cartera de clientes antes existente en la sociedad actora); 8 de octubre de 2007 (RJ 2007/6805) (los demandados consiguieron, pocos días después del cese como tales, captar a 86 clientes de los 220 que tenía la empresa, para una sociedad que habían constituido previamente con el mismo objeto social, utilizando las listas de clientes, los conocimientos y relaciones de la empresa ya mientras eran empleados); 8 de junio de 2009 (RJ 2009/4573) (constituir otra empresa y aprovecharse torticeramente de la información o de la clientela); 16 de junio de 2009 (RJ 2009/3400) (constituir una empresa mientras es empleado, para luego arrebatar la clientela); 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349) (constituir una empresa con el mismo objeto social mientras son empleados, y preparar su actuación para inmediatamente después de terminar su relación contractual); y 16 de diciembre de 2011 (RJ 2012/48) (actos preparatorios de apropiación de la clientela mientras se prestaban servicios como empleado, o aprovechamiento torticero de información).

#### E. Otros supuestos

La casuística de los actos considerados desleales al amparo de la cláusula general es muy variada, y por eso muchos escapan a los «grupos de casos» que se han expuesto hasta ahora.

La STS de 22 de enero de 1999 (RJ 1999/631) consideró conducta encuadrable en el actual art. 4 LCD, la de quienes pretendieron inscribir como marca la denominación utilizada en el mercado por una entidad conocida, para la que había trabajado una de las socias de la solicitante. El acto podría ser de obstaculización, pero también de uso de la marca, como reconoce la propia sentencia:

«[...] ninguna duda cabe sobre la deslealtad que significa acudir al Registro de la Propiedad Industrial para registrar como marca la denominación utilizada en el mercado y creada por la sociedad mercantil legalmente constituida, y conocida por P., en la que prestó largos años de servicios la esposa y consocia del solicitante con el 50% de participación en la Sociedad limitada de análogo objeto social. También es inequívoca la voluntad de utilizar en el mercado la denominación o de entorpecer el uso de quien la creó, y no es preciso que se haya llegado a poner en práctica porque descubierta la solicitud de instancia de la recurrente, el Registro suspendió la inscripción, [...]»

La STS de 15 de octubre de 2001 (RJ 2001/9441) consideró competencia desleal la actuación de un comisionista que, infringiendo el deber de exclusiva pactado con el comitente, distribuía productos de competidores en los locales del comitente y en otros locales propios:

«De estos hechos surge indubitada una conducta del codemandado señor A. contraria a la buena fe que debe presidir las relaciones contractuales nacidas de una comisión mercantil, conducta que reúne las características que el art. 2 de la Ley de 10 de enero de 1991 señala como propias del acto de competencia desleal; se trata de actos realizados en el mercado y con finalidad concurrencial en cuanto dirigidas a promocionar y asegurar la difusión de productos de terceros, impidiendo a PC acceder a los locales comerciales propiedad de CS, SA en determinados ámbitos del territorio nacional, al que se extendía el contrato de comisión mercantil concertado, [...] habiéndose establecido en ambos contratos que el comisionista no podía representar a otras firmas comerciales o empresas que desarrollasen la misma actividad a la desarrollada por PC».

La STS de 28 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8455) estudió el supuesto de una editoria que vendía cromos de los jugadores de la Liga española de fútbol, sin haber comprado ni negociado ningún derecho de reproducción de su imagen. La actora fue la entidad que comercializaba esos cromos tras haber obtenido los derechos de imagen. El TS considera tal conducta contraria a la buena fe, aunque a nuestro juicio tal



caracterización resulta bastante forzada y se trataría de un ilícito incardinable bajo otras normas: « [...] no cabe duda de que las recurrentes, al distribuir en el mercado una colección o álbum de cromos mediante un contrato con la editora en el que, según se declara probado, ni siquiera se consignaba que esta última tuviera derecho alguno a reproducir en cromos las imágenes y emblemas de que se trata, editora a la que el tribunal de Módena prohibió la producción, comercialización y distribución de los cromos, como también se declara probado, incurrió en un comportamiento prácticamente igual a lo que hoy se conoce como “piratería” discográfica, pues siendo de conocimiento general el valor patrimonial de la imagen de los futbolistas entró en competencia, sin pagar nada, con la empresa que mediante una muy compleja negociación había logrado adquirir los derechos para la colección o álbum de cromos. En definitiva, se competía en el mercado con la actora-reconvenida, pero mientras ésta había adquirido todos los derechos necesarios para lanzar su colección de cromos, las recurrentes lo hacían totalmente al margen del coste que les habría supuesto la adquisición de derechos de muy diversa índole pertenecientes a sujetos plurales, lo cual no puede por menos que calificarse como objetivamente contrario a las más elementales exigencias de la buena fe».

En cambio, no se ha considerado incardinable en el actual art. 4 LCD la conducta del cine que sitúa un bar y tienda de caramelos y otros productos alimenticios, e impide a los usuarios del cine que traigan alimentos de fuera (« [...] no supone una conducta contraria a la concepción que en el tráfico jurídico se tiene de la buena fe como comportamiento justo y adecuado, el que establecimientos dedicados a distinta actividad, como salas de espectáculos, grandes superficies comerciales y similares, que tienen establecidos servicios de cafetería para sus clientes, prohíban, mediante anuncios o no, el consumo en sus instalaciones de productos introducidos desde el exterior por los que a ellos acceden, aunque ello suponga una merma de las ventas de los establecimientos próximos», STS de 15 de abril de 1998, RJ 1998/2053); la importación paralela de ron procedente de otros Estados miembros de la UE y comercializado bajo el control de la entidad dueña de la marca, aunque ello perjudique al distribuidor autorizado de esa marca en España (STS de 28 de septiembre de 2001, RJ 2001/8718); o la actuación del diario Marca organizando un juego llamado «Liga Fantástica Marca», aunque la exclusiva del patrocinio de la Liga de Fútbol Profesional corresponda, por contrato, al diario As (STS de 23 de julio de 2010).

### 3. La cláusula general en las prácticas con consumidores o usuarios

#### 3.1. Estándar de enjuiciamiento de la deslealtad y ámbito objetivo

Como mencionamos anteriormente, mediante la Ley 29/2009 se modificó la Ley de Competencia Desleal para integrar las exigencias de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales engañosas con consumidores. Para evitar acusaciones de no transposición adecuada de las normas, se optó por la vía más fácil, pero técnicamente más reprochable, de «añadir» las normas comunitarias al texto ya existente, creando así un «doble régimen» según se trate de actos con empresarios (contratos B2B) o de prácticas comerciales con consumidores (contratos B2C), y ello tanto respecto de la cláusula general (art. 4.1.1 LCD para contratos B2B, y art. 4.1.2, 3 y 4 y 4.2 y 4.3 para contratos B2C) cuanto de la lista de actos desleales (arts. 5 a 18 para contratos B2B, y arts. 19 a 31 para contratos B2C). Este doble régimen resulta distorsionador, como en general ha señalado toda la doctrina, porque en realidad el régimen debería ser único (es una regulación de cómo debe actuarse correctamente en todo el mercado, sea quien sea el destinatario de la actuación) y el criterio de incorrección también (la buena fe objetiva, que de hecho resulta incluso un criterio más amplio que el usado en la directiva)<sup>296</sup>.

Dado el enfoque de este trabajo, que plantea más bien proponer un régimen único de competencia desleal para Puerto Rico, país en el que el Derecho de consumo tiene unos perfiles y límites distintos, no vamos a detenernos en exceso en este apartado, salvo para remarcar las líneas generales del régimen legal.

Por lo que se refiere a la cláusula general, recordemos que el apartado primero del art. 4 LCD reputa desleal «todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Pues bien, a continuación, el apartado segundo de este mismo precepto fija una precisión a esta regla cuando las relaciones son con consumidores:

«En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera

---

<sup>296</sup> En efecto, la mayoría de la doctrina ha mostrado sus críticas a esta forma de transponer, creando un doble régimen aparentemente distinto donde debería existir un régimen único. Véanse, con distintos matices, TATO PLAZA: «La reforma ... cit., pág. 458; RUIZ PERIS: «Panorámica ... cit., págs. 382-383; VALPUESTA GASTAMINZA: «Competencia desleal ... cit., pág. 177.

significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores».

Como se aprecia, estamos ante un lenguaje con claras reminiscencias del «modelo profesional» de competencia desleal, del que hace referencia a la «diligencia profesional» del empresario, al «nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario» (aunque, eso sí, «conforme a las prácticas honestas del mercado»), etc. Se han copiado los términos de la Directiva sin «arriesgarse» a considerar que el estándar de la buena fe objetiva ya cubría, con creces, el estándar de corrección de la Directiva. En el fondo ambos criterios generales son iguales, porque ya se vió que la «buena fe» debe integrarse con las exigencias de la competencia y del mercado, y la diligencia profesional debe también referirse a la que debe observar un profesional en el mercado (no a la diligencia de su sector empresarial). De hecho, la propia Directiva alude a la buena fe como criterio para integrar lo que resulta profesionalmente diligente en el mercado<sup>297</sup>.

La Directiva se refiere al «comportamiento económico del consumidor» y a las «prácticas comerciales con consumidores», mientras que la Ley española simplemente habla de «actos» o «comportamientos» desleales, por lo tanto de forma más omnicomprensiva. El legislador español ha preferido mantener los términos de la Directiva para precisar qué debe entenderse por «comportamiento económico del consumidor», y a este respecto el tercer apartado del art. 4.1 LCD establece ahora:

«A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario, toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

- a) La selección de una oferta u oferente.
- b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.
- c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
- d) La conservación del bien o servicio.
- e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios».

---

<sup>297</sup> En efecto, el art. 2.h) de la Directiva define «diligencia profesional» como «el nivel de competencia y cuidado especiales que cabe razonablemente esperar del comerciante en sus relaciones con los consumidores, acorde con las prácticas honradas del mercado o con el principio general de buena fe en el ámbito de actividad del comerciante».

En general, la doctrina ha señalado que esta lista es puramente enunciativa, de forma que no limita los posibles supuestos de qué entender por «comportamiento económico del consumidor»<sup>298</sup>. Esta interpretación es acorde con el texto de la Directiva, que no establece un listado (ni siquiera abierto) de tipos de conductas o actuaciones del consumidor que resultan objeto de regulación. La idea fundamental es que el control se aplica, por lo tanto, cuando la conducta examinada sea apta, bien para motivar una decisión de compra, bien para motivar una decisión del consumidor en relación con el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del contrato. Esto es así porque el art. 4.1 LCD (inciso tercero) incluye dentro del concepto del comportamiento económico del consumidor, tanto la contratación de un bien o servicio, como el pago del precio, la conservación del bien o servicio o el ejercicio de los correspondientes derechos contractuales<sup>299</sup>.

De estas precisiones, uno de los aspectos más relevantes es que no se exige que el consumidor efectivamente contrate para calificar una práctica como desleal: «[...] toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo [...]». Cualquier actuación que «distorsione o pueda distorsionar» de manera significativa el comportamiento del consumidor, aunque no haya llegado a hacer nacer un contrato, y también aunque no haya llegado a distorsionar el comportamiento<sup>300</sup>. Por lo tanto, una reformulación de la característica que ya antes señalamos de que estamos ante conductas «de peligro», que se refleja en el art. 2.3 LCD como tuvimos ocasión de reseñar.

A este respecto, algunos autores han señalado que existe una diferencia relevante entre esta cláusula general para contratos B2C con la cláusula general para contratos B2B, y es que el juicio de deslealtad exige no sólo la incompatibilidad de la conducta examinada con el principio de buena fe o de diligencia profesional, sino también su aptitud para distorsionar el comportamiento económico del consumidor. O lo que es lo mismo, sólo cabe declarar la deslealtad de una conducta si ésta, además de resultar objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe, es apta para provocar un cambio o modificación en la conducta del consumidor. De acuerdo con esta doctrina, la aplicación de la cláusula general recogida

---

<sup>298</sup> TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 86; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 44.

<sup>299</sup> TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 88.

<sup>300</sup> Aspecto ya destacado por TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 86; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit.», pág. 110.

en el inciso segundo del art. 4.1 de la LCD exige un análisis en tres fases. En primer término, debe examinarse la compatibilidad de la conducta con el principio de buena fe objetiva; esto es, su aptitud para mermar, restringir o eliminar la capacidad del consumidor de adoptar decisiones autónomas, independientes e informadas. Posteriormente, deberá analizarse si la práctica examinada, por sus características objetivas, es apta para provocar un cambio o modificación de la conducta del consumidor en el mercado. Y en último lugar, deberá examinarse también si este cambio o modificación de la conducta del consumidor que podría provocar la práctica examinada es significativo. Pues bien, no estamos tan seguros de que se trate de una diferencia «real» con el régimen de la cláusula general para contratos B2B, porque no hay que olvidar que esta cláusula general sólo enjuicia actos realizados en el mercado y con fin concurrencial (art. 2, tratado en el Capítulo II de este trabajo). Esto es, en el Derecho español sólo se pueden enjuiciar actos externos y con fin concurrencial. Este «fin concurrencial» en el fondo significa lo mismo que la idoneidad para incidir en el comportamiento de los consumidores, o del resto de participantes en el mercado, y quizás incluso es más amplio (porque no exige que esa idoneidad o influencia sea significativa o sustancial).

El calificativo de «significativo» para caracterizar la distorsión del comportamiento difiere del término utilizado en la Directiva, que hablaba de distorsionar «de manera sustancial», si bien los términos pueden entenderse equivalentes. Este aspecto también mereció una precisión en la Directiva, que ahora se copia en el apartado cuarto del art. 4.1 LCD. Conforme al mismo:

«Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado».

La precisión resulta muy poco determinada, porque «mermar de manera apreciable» la capacidad de adoptar una decisión es tan poco preciso como «distorsionar de manera significativa» el comportamiento. En definitiva, todo queda a la apreciación del juzgador, en su caso, pero queda claro que no toda distorsión del comportamiento supone un acto

desleal, sino aquella que tenga una cierta importancia o gravedad<sup>301</sup>. La Directiva 2005/29/CE en su considerando número 6 dispone:

«En vista de ello, la presente Directiva aproxima las leyes de los Estados miembros sobre las prácticas comerciales desleales, incluida la publicidad desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses económicos de los consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los competidores legítimos. Conforme al principio de proporcionalidad, la Directiva protege a los consumidores de las consecuencias de dichas prácticas comerciales desleales cuando éstas son sustanciales, si bien reconoce que, en determinados casos, la incidencia para el consumidor puede ser insignificante. No comprende ni atañe a las leyes nacionales sobre prácticas comerciales desleales que perjudican sólo a los intereses económicos de los competidores o que se refieren a transacciones entre comerciantes; para tener plenamente en cuenta el principio de subsidiariedad, los Estados miembros seguirán teniendo la capacidad de regular esas prácticas, de conformidad con el Derecho comunitario, si así lo deciden. La presente Directiva tampoco comprende ni atañe a las disposiciones de la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad que induce a error a las empresas pero no a los consumidores y sobre publicidad comparativa. No afecta tampoco a las prácticas publicitarias y de comercialización aceptadas, como la publicidad indirecta (*product placement*) legítima, la diferenciación de marcas o la oferta de incentivos que pueden afectar legítimamente a la percepción que tienen los consumidores de los productos e influir en su comportamiento, pero sin mermar su capacidad de tomar una decisión con el debido conocimiento de causa».

Esta limitación por medio del término «significativo» se corresponde con lo que en Derecho antitrust se conoce como la regla de *minimis*. Pero este aspecto suscita un problema interesante, a quién corresponde la carga de la prueba del carácter «significativo» o «sustancial» de la distorsión. Parece que deberá ser el consumidor que pretenda ejercitar las acciones quien se preocupe de alegar y justificar, en la medida de lo posible, que realmente la distorsión tiene importancia, incluso a pesar de las circunstancias que en ciertos casos aparentemente justificarían la falta de significación de la incidencia en su decisión<sup>302</sup>.

---

<sup>301</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 110-111; GUALDE CAPÓ, *op. cit.*, pág. 44.

<sup>302</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 111.

### 3.2. Ámbito subjetivo

Recogiendo ideas que ya estaban formuladas en el Derecho de consumo, la Directiva exige que en todas estas apreciaciones se tenga en cuenta al «consumidor medio», pero sin definir qué entiende por tal término. En este punto la Directiva 2005/29/CE entiende por consumidor «cualquier persona física que, en las prácticas comerciales contempladas por la Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión». Se trata del concepto estricto seguido por el Derecho comunitario. En consecuencia, la norma comunitaria ciñe su ámbito de aplicación a aquellas prácticas comerciales que tengan como destinatarios, bien a personas físicas que no ostenten la condición de empresarios o profesionales, bien a personas físicas que, aun teniendo esta condición, en el contexto de la concreta práctica comercial, actúen con fines ajenos a su actividad empresarial o profesional<sup>303</sup>. En cambio el concepto «español» de consumidor es un poco diferente, pues admite también la posibilidad, con ciertos requisitos, de que sea consumidor una persona jurídica<sup>304</sup>. Parece claro que la aplicación de la norma española deberá atenerse al «concepto español general» de consumidor, dado que - como es regla general en las Directivas- cabe trasponer las normas ampliando su ámbito de protección.

Por lo demás, a la hora de determinar si un empresario o profesional, en el contexto de una concreta práctica comercial, actúa en el marco de su actividad profesional o empresarial o con un propósito ajeno a éstas, deberá atenderse a todas las circunstancias que concurran en el caso concreto. En este análisis, indudablemente, jugará un papel fundamental el tipo de producto promocionado y -en el caso habitual de que nos encontremos ante una comunicación publicitaria- el medio empleado para su difusión. Así, la calificación del producto como de consumo o de uso preferentemente empresarial o profesional, constituirá una circunstancia de gran relieve para valorar si una práctica comercial se dirige a empresarios o profesionales que actúen en el marco de su actividad económica, y lo mismo sucederá con la utilización de un medio de difusión general o de un medio de comunicación especializado. En este último caso, no obstante, la doctrina advierte una vez más que tan sólo

---

<sup>303</sup> TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 81.

<sup>304</sup> En efecto, conforme al art. 3.1 LGDCU «son consumidores y usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión». Pero el apartado 2 de este art. 3 añade: «Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial».

cabe dejar al margen del ámbito de aplicación de la cláusula general recogida en el inciso segundo del art. 4.1, aquellas comunicaciones comerciales que se inserten en medios dirigidos a empresarios o profesionales, en la medida en que dichas comunicaciones comerciales promuevan productos directamente relacionados con su actividad empresarial o profesional<sup>305</sup>.

Lo que no define la Ley española, ni la Directiva, es qué entender por consumidor «medio». Por eso tal concepto debe integrarse con base en las consideraciones generales de la propia Directiva y en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante «TJUE»). Como punto de partida, el considerando número 18 de la Directiva 2005/29/CE establece lo siguiente:

«Es importante que todos los consumidores estén protegidos de las prácticas comerciales desleales; sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado necesario, al fallar sobre casos relacionados con la publicidad desde la entrada en vigor de la Directiva 84/450/CEE, estudiar los efectos de dichas prácticas en la figura teórica del consumidor típico. Atendiendo al principio de proporcionalidad, la presente Directiva, con objeto de permitir la aplicación efectiva de las disposiciones de protección que contiene, toma como referencia al consumidor medio, que, según la interpretación que ha hecho de este concepto el Tribunal de Justicia, está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos, pero incluye además disposiciones encaminadas a impedir la explotación de consumidores cuyas características los hacen especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales. [...] La referencia del consumidor medio no es una referencia estadística. Los tribunales y autoridades nacionales deben aplicar su propio criterio, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la reacción típica del consumidor medio en un caso concreto».

Nótese que en este punto la Directiva 2005/29/CE resalta que la referencia del «consumidor medio» no es una referencia estadística, sino que deja al criterio de los Tribunales, fundamentado en la jurisprudencia del TJUE, determinar quién es el «consumidor medio», y su reacción típica en cada caso en concreto. A este prototipo de «consumidor medio» se refiere también la Exposición de Motivos de la Ley 29/2009 en los siguientes términos:

---

<sup>305</sup> TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 81.



«El concepto de “consumidor medio” ha sido acuñado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no en términos estadísticos, sino como la reacción típica del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos. En consecuencia, no es un término que la Ley haya de definir, sino que han de ser los tribunales los que van a efectuar su concreción en cada caso concreto.

Que la referencia para calificar un comportamiento como desleal sea la reacción típica del consumidor medio no supone, sin embargo, que grupos de consumidores más vulnerables queden desprotegidos, toda vez que la Ley exige que se tenga en cuenta la reacción típica del consumidor medio al que se dirige la práctica, o la reacción típica del consumidor medio de un grupo especialmente vulnerable, cuando el acto de competencia sólo es susceptible de alterar el comportamiento económico de un grupo concreto de consumidores especialmente vulnerables, ya por circunstancias personales o sociales».

Como se ha señalado por la doctrina, la Directiva 2005/29/CE no ha querido codificar un concepto que es susceptible de desarrollos posteriores, y por eso realiza una referencia expresa a la doctrina y la concepción del TJUE. En esa medida, el de «consumidor medio» no es concepto nacional, sino comunitario, que habrá de ser aplicado conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia<sup>306</sup>. Esta jurisprudencia parte de la STJCE de 16 de julio de 1998 (TJCE 1998, 174), caso Gut Springenheide; 4 abril 2000, que proclamó esa idea básica de que el consumidor medio no es aquel que resulta de planteamientos estadísticos (como mencionáramos), sino el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz<sup>307</sup>.

Finalmente, el apartado 3 del art. 4 LCD añade una última regla que también copia de la Directiva comunitaria. Conforme a la misma:

«Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios

<sup>306</sup> ARMIJO CHÁVARRI: *op. cit.*, págs. 37-38.

<sup>307</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., págs. 111-112. Sobre el concepto de consumidor medio en la jurisprudencia comunitaria véase GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis: «La noción de consumidor medio según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 17, enero abril 2004, págs. 47-82.

especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal».

De esta forma, cuando una práctica comercial se dirija específicamente a un grupo concreto de consumidores, como por ejemplo los niños, es conveniente que el efecto de la práctica comercial se evalúe desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Por consiguiente, es adecuado incluir en la lista de prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia una disposición por la cual, sin prohibir totalmente la publicidad dirigida a los niños o a ciertos colectivos especialmente vulnerables, los proteja frente a exhortaciones directas a comprar. Así pues, la regla final se refiere a tres supuestos distintos de consumidor medio: el consumidor medio con carácter general; el consumidor medio del grupo al que va destinado una práctica empresarial o se ve afectado por ella; y el consumidor medio de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables cuando la posible distorsión de las decisiones de estos consumidores puede preverse razonablemente por el empresario autor de la práctica<sup>308</sup>.

Todo lo anterior se establece sin perjuicio «de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal». Esta frase ha sido tomada literalmente del art. 5.3 de la Directiva 2005/29/CE. La licitud de las exageraciones publicitarias es tradicional en el Derecho de la Competencia Desleal, entendiéndose por exageración publicitaria aquellas manifestaciones que no son tomadas en serio por el público en general. Entendida en esos términos la exageración publicitaria se ha considerado legítima desde que se promulgó el estatuto de publicidad en el año 1964. Sobre esto volveremos en el Capítulo siguiente<sup>309</sup>.

---

<sup>308</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Comentario ... cit., pág. 112; ARMIJO CHÁVARRI: *op. cit.*, págs. 37-38; GUALDE CAP.: *op. cit.*, pág. 46.

<sup>309</sup> Véase epígrafe 3.3. en el Capítulo IV.

## CAPÍTULO IV. ACTOS DE ENGAÑO

### 1. Justificación general de la prohibición de los actos de engaño

Una de las razones por las que nos decantamos por estudiar los actos de engaño en este trabajo es porque constituyen uno de los tipos básicos de la deslealtad, uno de los ataques más evidentes al principio de buena fe, a la transparencia, y a la corrección en la actuación en el mercado. Y buena prueba de ello es que, como han reconocido jurisprudencia y doctrina, alguno de los concretos actos desleales tipificados en los arts. 5 y ss. LCD no son más que manifestaciones específicas del acto engañoso (error en cuanto a la procedencia de las prestaciones –actos de confusión, art. 6 LCD–, error en cuanto a las características de la prestación, al imitar las ajenas -actos de imitación, art. 11 LCD, etc.).

En efecto, la competencia leal se basa en la «competencia por las prestaciones», en atraer la decisión del destinatario por la bondad de las prestaciones propias, y no por otros elementos que distorsionen la voluntad o la realidad. El operador del tráfico que «engaña» acerca de la prestación, del origen de la misma, de sus características, etc. está realizando un acto incorrecto *per se*, y haciendo que su prestación no se adquiera por lo que es, sino por el engaño que se intenta provocar acerca de la misma. Por eso el acto de engaño no sólo atenta contra los intereses de los consumidores (porque busca alterar su decisión, y que se base en un engaño y no en la realidad), sino también de los competidores (pues desvía su clientela basándose en la provocación de un error) y, en fin, del mercado en general, al provocar una falta de transparencia y veracidad. De ahí el carácter central de esta prohibición, y también de muchas de sus características: se prohíbe no sólo el engaño sino el intento de engaño, y no sólo el engaño que altera el comportamiento, sino incluso el que es susceptible de alterarlo<sup>310</sup>.

Es evidente que el engaño es lo contrario a la veracidad, y obviamente un mercado eficiente sólo puede basarse en la verdad acerca de las prestaciones y de los oferentes. Si alguien altera la realidad o realiza actos o manifestaciones equívocas, buscando engañar a los demás operadores en el mercado, es porque espera obtener algo que no lograría si fuera veraz. La transparencia y la corrección en el mercado sólo pueden

---

<sup>310</sup> La caracterización de los actos de engaño como aspecto central de la competencia desleal es generalizada, véase MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 214-215; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio: «Artículo 5. Actos de engaño», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 118-119.

lograrse a través de la veracidad, nunca del engaño<sup>311</sup>. Por otra parte, hay que destacar que en muchos casos la actividad engañosa se realiza en la publicidad de los productos o servicios, y por eso suelen entrecruzarse aspectos de competencia desleal y de publicidad ilícita<sup>312</sup>. Por esta razón realizaremos una referencia especial a los aspectos publicitarios en el engaño (epígrafe 3.3).

En razón de todo ello, tal y como ha destacado la jurisprudencia, con la prohibición de los actos de engaño se «trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado, en el que la ley de la oferta y la demanda cumple una función trascendente, ante la posibilidad de que los consumidores, en el momento de tomar la decisión de adquirir o no los bienes -productos o servicios-, estén errados sobre las características de los mismos que puedan influir en aquélla». (STS 19 de mayo de 2018, RJ 2008/ 3089).

Dadas las diferentes redacciones del precepto que prohíbe los actos de engaño, en función de la asimilación del Derecho comunitario, es preciso realizar una breve exposición de cuál ha sido la evolución legal en esta materia (epígrafe 2). Posteriormente se expondrán los elementos del tipo, tanto en lo referente a los actos que pueden constituirlo (epígrafe 3), como en los elementos subjetivos (error y alteración del comportamiento, epígrafe 4). Por último, haremos referencia a las especialidades normativas cuando un operador del mercado se ha adherido a un código de conducta, y las diferencias de este supuesto legal con otros que pueden estar relacionados.

## **2. La tipificación de los actos de engaño en la Ley de competencia desleal: evolución legislativa**

En la dicción original de la Ley de Competencia Desleal la tipificación de los actos de engaño se acometía en el art. 7. Esta norma desde su origen era de «tipo general y abierto», proscribiendo actos que indujeran a error a las personas a las que se dirigían las difusiones de indicaciones falsas o engañosas. Conforme a la misma:

«Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro

---

<sup>311</sup> Aspecto especialmente destacado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: «La Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales», *Diario La Ley*, núm. 6408, enero 2006, págs. 4-5 (recurso electrónico)

<sup>312</sup> CARBAJO CASCÓN, Fernando: «Tema 9. La competencia desleal (II). Acciones y procedimientos. Falseamiento de la competencia por actos desleales», en CARBAJO CASCÓN, Fernando (coord.): *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 390.

tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas».

En la STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/716), el TSE destacó la relevancia del art. 7 LCD, con relación a obtener a través de esta norma unos mercados transparentes para su correcto funcionamiento:

«El artículo 7 de la Ley 3/1.991 responde a la importancia que, para la transparencia del mercado, tiene una información veraz sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características ... de los productos o ventajas ofrecidas, así como al peligro de que, con una información engañosa sobre esos datos, quede falseada la libre competencia. Por lo tanto, el acto desleal, que la norma describe como tipo abierto y de peligro, presupone la utilización o difusión de indicaciones inexactas, falsas o meramente incorrectas, así como la omisión de las verdaderas, cualquiera que sea la práctica, con tal que pueda inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, esto es, a los destinatarios directos o indirectos de la indicación, la omisión o la práctica, sobre aquellos extremos. Como señala la sentencia de 19 de mayo de 2.008 el artículo 7 trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado, ante la posibilidad de que los consumidores, en el momento de tomar la decisión de adquirir o no los bienes –productos o servicios– que se le ofertan, estén equivocados sobre las características de los mismos que puedan influir en su voto económico».

Esta regulación, sin embargo, convivía con un régimen de la publicidad ilícita recogido en la Ley General de Publicidad, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, que aún estaba en ciertos aspectos anclado en el modelo antiguo de los usos profesionales o de la protección frente a los competidores. La contradicción entre esta regulación y la general de la competencia desleal motivó que la doctrina, mayoritariamente, considerara que en los aspectos contradictorios prevalecía la regulación general y posterior, de la competencia desleal, sobre la anterior de la LGP, que habría sido así derogada tácitamente<sup>313</sup>.

<sup>313</sup> TATO PLAZA, Anxo: *La publicidad comparativa*, Marcial Pons, Madrid, 1996, págs. 210 y ss.; ZURIMENDI ISLA, Aitor: «Publicidad comparativa y denigrante», *Revista General de Derecho*, núm. 654, 1999, págs. 2501-2052; MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 112; CUESTA RUTE, José María de la: *Curso de Derecho de la Publicidad*, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2002, págs.

Precisamente la publicidad engañosa fue uno de los primeros actos de competencia desleal que mereció la atención del legislador comunitario. En efecto, a través de la Directiva 84/450/CEE se armonizaban las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias de los Estados miembros relativas a la publicidad engañosa y comparativa. El régimen jurídico establecido para esta modalidad resultaba aplicable con carácter general y con independencia de los destinatarios del correspondiente mensaje. Sin embargo, esta situación sufre un significativo cambio tras la aprobación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior que tipificaba, entre otras, las prácticas engañosas; y con la Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, que regía estos tipos de publicidad entre empresas, y codificaba las modificaciones de la referida Directiva 84/450/CE<sup>314</sup>. Coexistían, así, en Derecho comunitario dos regulaciones sobre competencia desleal, una para consumidores más omnicomprendensiva (prácticas comerciales con consumidores), y otra respecto de contratos B2B referida a la publicidad, y basada en la competencia sobre mercado interior, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa<sup>315</sup>.

La noción de engaño contenida en la normativa comunitaria es extraordinariamente amplia. Por un lado, la Directiva 2005/29/CE incluye entre las prácticas comerciales engañosas tanto acciones como omisiones reguladas, respetivamente, en sus arts. 6 y 7. Por otro lado, la definición de engaño se objetiviza notablemente, al incluir tanto las acciones que contengan información falsa como cualquier otra acción que pueda restringir la capacidad de decisión del consumidor, de forma que el elemento determinante del engaño se valora en función de su capacidad para lograr «que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado»<sup>316</sup>. El art. 6.1 de la Directiva 2005/29/CE dispone sobre las acciones engañosas, lo siguiente:

---

148-152. En contra LEMA DEVESA, Carlos: «La publicidad engañosa en el moderno derecho español», *La Ley*, núm. 2-1995, pág. 873.

<sup>314</sup> El art. 1 de la Directiva 2006/114/CE dispone los siguientes: «La presente Directiva tiene por objeto proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas y establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa».

<sup>315</sup> GUALDE CAPÓ: *Memento ... cit.*, pág. 48.

<sup>316</sup> DARNACULLETA I GARDELLA: *op. cit.*, págs. 48-49; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo - SALGADO ANDRÉ, Elena: «Actos de engaño y omisiones engañosas en la Ley de Competencia Desleal», *ADI*, tomo 30, 2009-2010, págs. 226-227.

«Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información sea correcta en cuanto a los hechos, sobre uno o más de los siguientes elementos, y que en cualquiera de estos dos casos le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado:

- a) la existencia o la naturaleza del producto;
- b) las características principales del producto, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, la asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al producto;
- c) el alcance de los compromisos del comerciante, los motivos de la práctica comercial y la naturaleza del proceso de venta, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el comerciante o el producto son objeto de un patrocinio o una aprobación directos o indirectos;
- d) el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio;
- e) la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación;
- f) la naturaleza, las características y los derechos del comerciante o su agente, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido;
- g) los derechos del consumidor, incluidos los derechos de sustitución o de reembolso previstos por la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, o los riesgos que pueda correr».

Por su parte, en lo relacionado con los comportamientos engañosos en el mercado entre los empresarios o profesionales, el art. 2.b) de la Directiva 2006/114/CE define la publicidad engañosa como: «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación,

induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor». En el art. 3 de esta Directiva se establecen los elementos requeridos para determinar si una publicidad es engañosa:

«Para determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes:

- a) las características de los bienes o servicios, tales como su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o de prestación, su carácter apropiado, sus utilidades, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios;
- b) el precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación de servicios;
- c) la naturaleza, las características y los derechos del anunciante, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones».

El evidente paralelismo en el régimen jurídico establecido para la publicidad engañosa en la Directiva sobre publicidad engañosa y comparativa, y en la Directiva de prácticas desleales con consumidores, permitía al incorporar ambas al ordenamiento no se acogiese una primera distinción general entre prácticas comerciales engañosas en relación con los consumidores y prácticas comerciales engañosas entre empresarios. Esa distinción está forzada en el Derecho comunitario por el distinto ámbito competencial de cada norma, pero no era obligada en el Derecho interno español. Por el contrario, aquella proximidad permitía una tipificación común de las prácticas comerciales y publicitarias engañosas, sin perjuicio de que las prácticas comerciales expresamente tipificadas como engañosas en la lista negra recogida en el anexo de la Directiva 2005/29/CE, solo resultasen aplicables en las relaciones entre empresarios y consumidores. Por eso la reforma operada por la Ley 29/2009 traspuso las dos Directivas modificando, entre otros aspectos, tanto la Ley de competencia desleal como la Ley general de publicidad. En cuanto a la primera, la reforma operada establece una única definición de los actos de engaño y omisiones engañosas en sus arts. 5 y 7 que, por consiguiente, resulta de aplicación con independencia de los destinatarios de estas prácticas, tanto a contratos B2B como B2C. A su vez, los arts. 21 a 27



LCD recogen las prácticas expresamente tipificadas como engañosas con consumidores en el anexo de la Directiva 2005/29/CE<sup>317</sup>.

La caracterización general de los actos de engaño constituye una de las cuestiones que ha sido objeto de una reforma más en profundidad por la Ley 29/2009, de manera que no sólo cambia la literalidad de la norma, sino también su ubicación, pasando de ser el art. 7 LDC a constituir el art. 5 LDC (si bien el art. 7 LDC regula ahora las «omisiones engañosas», un subtipo de los actos de engaño). Con la reforma, la tipificación de los actos de engaño se desplaza al señalado art. 5, ampliada en su extensión y literalidad e incrementando la naturaleza eminentemente descriptiva que ya había sido advertida por cierto sector de la doctrina<sup>318</sup>. La Ley 29/2009 se ha apartado ligeramente de la exhaustiva literalidad de la Directiva 2005/29/CE para disponer un solo régimen uniforme de los actos de engaño con independencia de que estén dirigidos a empresarios, profesionales o consumidores, a los que tal efecto se denomina genéricamente «destinatarios». Esta opción ha sido valorada de forma positiva por la doctrina por reducir la indeseable fragmentación dogmática entre actos de competencia desleal dirigidos a consumidores y los dirigidos a empresarios o profesionales, connatural a la Directiva 2005/29/CE. A pesar de ello, también se ha señalado que el efecto de la unificación ha de ser más bien limitado en la medida en que los actos de engaño han venido siendo tradicionalmente caracterizados como un acto de deslealtad que afecta principalmente a los intereses de los consumidores y usuarios, con independencia del indudable perjuicio que pueden causar en los empresarios y, en general, en el interés por una competencia efectiva y saneada<sup>319</sup>.

De esta manera, el art. 5 LDC ha quedado redactado en los siguientes términos:

«1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento

<sup>317</sup> TATO PLAZA Anxo: «La reforma de la Ley de propiedad intelectual y los límites al derecho de autor: copia privada, canon digital y *press clipping*», en GARCÍA PÉREZ, Rafael - LÓPEZ SUÁREZ, Marcos A. (coords.): *Nuevos retos para la propiedad intelectual: II Jornadas sobre la propiedad intelectual y el derecho de autor*, Universidade da Coruña, 2008, pág. 104.

<sup>318</sup> BARRETO RODRÍGUEZ, Enrique: «La posible configuración de las actividades de comercio paralelo como actos desleales de confusión o de engaño en el marco de la distribución selectiva», *La Ley mercantil*, núm. 23, marzo 2016, pág. 12 (recurso electrónico).

<sup>319</sup> ARMIJO CHÁVARRI: *Análisis ... cit.*, pág. 43.

económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

- a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
- b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.
- c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.
- d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.
- e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.
- f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.
- g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.
- h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios».

Obsérvese que la aplicación del art. 5.1 de la LCD está supeditada a una lista exhaustiva de aspectos en donde el error sea susceptible de alterar el comportamiento económico de su destinatario, lista que conjuga aspectos reseñados en las dos Directivas traspuestas, 2005/29/CE y 2006/114/CE. La regulación se ciñe a cualquier tipo de destinatarios, lo

cual incluye a los consumidores, empresarios o profesionales. Veamos a continuación los aspectos más reseñables de esta regulación, que de todas formas mantiene casi incólumes los aspectos relevantes de la dicción original del precepto, de forma que la jurisprudencia surgida a partir de la aplicación del original art. 7 LCD resulta plenamente aplicable a la nueva dicción literal del nuevo art. 5 LCD sobre los actos desleales por engaño.

### **3. Elementos del tipo en cuanto a la acción: falsedad o veracidad equívoca**

El art. 5.1 LCD toma como punto de partida cualquier conducta que contenga «información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios». De esta forma el precepto distingue claramente tanto la información falsa, cuanto la información que aun siendo veraz, induzca o pueda inducir al error por su contenido o por su presentación. Se trata de dos formas de tergiversar la representación de la realidad, una directa y frontal, y la otra indirecta y mucho menos evidente, pero que ambas buscan provocar el engaño, inducir el error del destinatario de la información. Estas informaciones falsas o equívocas, además, deben incidir sobre ciertos aspectos concretos para integrar el tipo del ilícito civil.

La doctrina que ha estudiado esta materia ha remarcado que lo relevante no es tanto la veracidad o falsedad de la información en un sentido puramente objetivo, cuanto la impresión que esa información causa en el destinatario<sup>320</sup>. Por esa razón el precepto incluye tanto la falsedad, como la veracidad que por su contenido o presentación pueda inducir a error, pues ambas son dos formas de equivocidad. Y por eso, también, para valorar si existió susceptibilidad de error deberá tenerse en cuenta el perfil del destinatario al que se dirige, porque una información que puede ser totalmente veraz e inequívoca para un público especializado puede resultar engañosa para otro tipo de sujetos (véase epígrafe 4.3 en este mismo Capítulo)

#### **3.1. Informaciones falsas**

Las informaciones falsas afirman algo que no es cierto, que no se corresponde con la realidad. En este punto, resulta totalmente irrelevante si la falsedad es dolosa, conocida por quien realiza la información, o puramente negligente, porque el emisor no ha contrastado suficientemente

---

<sup>320</sup> MASSAGUER: *Comentario ... cit.*, pág. 221-222; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - SALGADO ANDRÉ: *op. cit.*, págs. 226-227; GARCÍA-CRUCES: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 122.

el dato y desconoce que es falso. En ambos supuestos existe falsedad que puede provocar un error y un engaño, y es esto lo prohibido, con independencia de la voluntariedad directa o indirecta del agente. Quien realiza una información falsa por negligencia debe también responder, por no haber comprobado la veracidad de lo que afirmaba. Poco habrá que justificar la razón por la que la Ley considera la falsedad como algo desleal: la decisión del destinatario no se basará en la realidad de las prestaciones, sino en una afirmación falsa respecto de ellas, y esto contraría directamente la transparencia y la correcta formación de la voluntad en el mercado. Los supuestos de falsedad objetiva no son muy comunes en la jurisprudencia, pues lo estadísticamente más frecuente es realizar afirmaciones parcialmente correctas y equívocas<sup>321</sup>.

Una de las cuestiones centrales en este punto es quién debe probar que la afirmación realizada es falsa. Al respecto, la Directiva recoge una referencia explícita a la regla de la posible inversión de la carga de la prueba; de suerte que el juzgador, atendidas las circunstancias del caso, puede invertir la carga de la prueba y requerir al operador económico que aporte las pruebas que sustenten la exactitud de las correspondientes alegaciones<sup>322</sup>. La falta de aportación de pruebas que acrediten la exactitud de la correspondiente alegación, o la insuficiencia de las pruebas aportadas, permitirá calificar aquella como falsa o inexacta. Una regla de este tipo no se ha recogido en la legislación de competencia desleal, porque ya el art. 217.4 LEC establece a este respecto que «En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente». Alguna doctrina ha señalado si con esto realmente se cumple con las obligaciones impuestas por la Directiva,

---

<sup>321</sup> Como supuesto de falsedad objetiva véase la STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349), que considera falsedad «atribuir al producto C. –como se da a entender en la última página del catálogo que lanzaron– la superación de unos controles técnicos a los que, realmente, el mismo no había sido sometido».

<sup>322</sup> Según establece el art. 12 de la Directiva 2005/29/CE, «los Estados miembros atribuirán a los tribunales o a los órganos administrativos competencias que les faculen, en el caso de los procedimientos civiles o administrativos a los que se refiere el artículo 11: a) para exigir que el comerciante aporte pruebas de la exactitud de las afirmaciones de hecho realizadas en la práctica comercial si, habida cuenta de los intereses legítimos del comerciante y de cualquier otra parte en el procedimiento, tal exigencia parece apropiada a la vista de las circunstancias del caso; y b) para considerar inexactas las afirmaciones de hecho si no se presentan las pruebas exigidas de conformidad con la letra a) o si tales pruebas son consideradas insuficientes por el tribunal o el órgano administrativo».

que como se ha expuesto, da libertad al tribunal para invertir la carga de la prueba, pero no le vincula a hacerlo así<sup>323</sup>.

Un supuesto limítrofe entre la falsedad y la equivocidad se produce en la STS de 23 de mayo de 2005 (RJ 2005/9760), en la que una productora de «cava» demandó a otra empresa del sector que producía «vino espumoso», pero lo etiquetaba como cava, sin cumplir las prescripciones técnicas y los requisitos de esa denominación de origen. La Sentencia estimó sustancialmente la demanda, por cuanto que «ninguna duda cabe que el etiquetado con una denominación de origen, induce a creer que los niveles de calidad ofrecidos son coincidentes con los previstos para la denominación en cuestión».

### 3.2. Informaciones no inveraces, pero equívocas

El segundo supuesto de hecho es realizar manifestaciones que siendo veraces, por su contenido o presentación pueden inducir a error. Este supuesto es, posiblemente, mucho más común que el anterior, se trata de las «medias verdades» o informaciones incompletas, que manifiestan algo correcto pero sin incluir otros datos que pueden contrarrestar la apariencia positiva que se ha generado; o que hacen aparentar que un producto tiene algo de ventajoso, cuando tal ventaja es común a todos los de ese tipo. También es el supuesto de realizar una afirmación general positiva pero imprecisa (del tipo «... intereses de hasta un 5%»), y a continuación indicar con caracteres más pequeños las precisiones que otorgan la verdadera dimensión de la prestación que se ofrece. Como en el caso anterior, el carácter equívoco de la información es un juicio que debe realizarse en cada caso concreto, y en función del público al que va dirigido; y si no existe un público específico, del «consumidor medio»<sup>324</sup>.

Son tantos los posibles supuestos que, como antes se ha señalado, no cabe realizar una categorización específica, sino que en cada caso

<sup>323</sup> Véanse las consideraciones de TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, págs. 109; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - SALGADO ANDRÉ: *op. cit.*, págs. 226-227; y TATO PLAZA: «La reforma ... cit.», págs. 107-108. Le parece correcta la inversión de la carga de la prueba a GARCÍA-CRUCES, José Antonio: «La armonización del régimen jurídico aplicable a la Publicidad engañosa en la CEE (introducción al estudio de la Directiva CEE 84/450, de 10 de septiembre de 1984)», *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 15, núm. 2, 1988, pág. 461, y «Comentario artículo 7 ... cit.», pág. 123.

<sup>324</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Estudios de derecho de la publicidad: homenaxe da Facultade de Dereito ó autor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa, catedrático de dereito mercantil nos XXV anos de cátedra*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1989, págs. 73 y ss.; MASSAGUER: *El nuevo derecho ... cit.*, pág. 105; CUESTA RUTE: *Curso ... cit.*, págs. 154-155; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit.», págs. 102-103; GARCÍA-CRUCES: «Comentario artículo 5 ... cit.», pág. 124.

concreto se podrá valorar si la información correcta es equívoca, y más bien si es susceptible de inducir a error al tipo de destinatarios al que va dirigida<sup>325</sup>. Por eso es importante exponer alguno de los casos más evidentes que en la jurisprudencia han puesto de manifiesto supuestos de manifestaciones equívocas que podían causar engaño.

Un ejemplo ilustrativo de esta difusión de información que, aunque sea veraz, induce a error a sus destinatarios es el resuelto en la SAP Sevilla de 12 de mayo de 1992 (AC 1992, 733). En este caso, una Asociación de empresarios de publicidad de Sevilla realizó una publicidad en la que daba cuenta de cuáles eran las «empresas legalmente constituidas e inscritas en la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla», con una larga relación. Una empresa de publicidad legalmente constituida, pero que no formaba parte de la Asociación, entabló la acción de cesación basada en la Ley General de Publicidad, pues aquella información aparentaba que las empresas que no figuraban en esa relación no estaban legalmente constituidas. De hecho, alguno de sus clientes al leer el anuncio habían dudado de su legalidad e inmediatamente se pusieron en contacto con ella para que les aclarase su situación. La Audiencia Provincial, confirmando el criterio de la sentencia de primera instancia recurrida, consideró que:

«En el caso que es objeto de estas actuaciones no cabe duda de que, aunque el anuncio cuya rectificación se pretende no falta en sí a la verdad, puesto que “empresas legalmente constituidas e inscritas en la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla” son tan sólo aquellas que relaciona, sin embargo, fácilmente, puede inducir al error de pensar que las empresas del ramo no incluidas en esa relación, como la entidad actora, no están legalmente constituidas, moviendo el comportamiento económico de la clientela y perjudicando a esas empresas frente a las que aparecen en el anuncio».

Otro supuesto aún más claro es el contemplado en la STS de 11 de julio de 2018 (RJ 2018/2811). En el supuesto de hecho de la misma, una entidad que fabricaba herramientas de labranza obtuvo los

---

<sup>325</sup> LEMA DEVESA: «Los actos de engaño ... cit., pág. 357. Por ejemplo, no exponer los aspectos negativos de un producto no necesariamente es engañoso, y dependerá de las circunstancias, de qué aspectos se silencian, del tipo de destinatarios, etc. el juicio acerca del carácter engañoso de esa falta de complitud, véase FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Estudios* ... cit., págs. 272 y ss.; LEMA DEVESA, Carlos: «La publicidad desleal: modalidades y problemas», *Revista General de Derecho*, Valencia-España, núm. 562-563, 1991, pág. 6319; MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., pág. 223; CUESTA RUTE: *Curso* ... cit., págs. 155-156.

reconocimientos «Q de plata» en el año 2005 y «Q de oro» en el año 2009, mientras que otra entidad del sector obtuvo igualmente los reconocimientos «Q de plata» en el año 2008 y «Q de oro» en el año 2012. Estos premios vascos se conceden por la calidad de gestión y son otorgados por la Fundación Euskalit, entidad dependiente del Gobierno Vasco. En noviembre de 2012, la segunda entidad difundió una nota de prensa en la que, después de comunicar que había recibido el galardón «Q de oro», afirmaba lo siguiente: «La compañía, fabricante de herramienta manual y recambio agrícola, es la primera de su sector en recibir ese galardón (...)». Emitió doce notas de prensa similares a la siguiente difusión:

La empresa que había recibido este galardón en 2005 y 2009 si bien no llevaba a cabo todo el proceso completo de fabricación de herramienta manual, sí realizaba trabajos de montaje y ensamblaje de piezas prefabricadas por otro, y ponía su marca con láser en los productos terminados, de tal forma que de cara al público y a sus clientes figura como fabricante. Esta entidad interpuso una demanda en la que ejercitaba acciones de competencia desleal contra la segunda, basadas en que había realizado mediante publicidad engañosa «actos de engaño» tipificados en el art. 5.1 g) LCD, en relación con el art. 3.e) LGP. En primera y segunda instancia la demanda se desestimó, porque se consideró que la información no era falsa: la demandada era fabricante de herramienta de mano, mientras que la actora no era propiamente fabricante de toda la herramienta, sino ensambladora de piezas; además no había quedado acreditado que por su escasa difusión la información hubiera podido alterar el comportamiento económico de los destinatarios de la publicidad.

El tribunal supremo, en cambio, estimó la demanda, revocando la sentencia recurrida, al considerar que siendo cierta la información, no era completa y, sobre todo, resultaba equívoca. La demandada no había sido la primera entidad que comercializara herramientas de mano que había obtenido ese galardón, y la publicidad que realizaba aparentaba que sí lo era, si bien con la precisión de que la primera que lo había recibido no era, *stricto sensu*, fabricante, y la segunda sí. Para la sentencia:

«A juicio del recurrente, una correcta interpretación del precepto habría concluido que la información contenida en la nota informativa, por la forma en que se expresa, es engañosa por inexacta. Aun siendo veraz que B. es fabricante de herramientas de mano, no es cierto que sea la primera empresa del sector de herramientas de mano en obtener la “Q de oro” de Euskalit. Y añade que este comportamiento engañoso es susceptible de alterar el

comportamiento económico de sus destinatarios, en la medida en que basta que sea potencialmente apto para ello. [...]

Conforme a lo declarado probado en la instancia, la información suministrada podría considerarse formalmente veraz, si atendemos a que B. es fabricante de herramienta de mano y E., si bien monta y comercializa este tipo de herramienta con su propia marca, no lleva a cabo su entera fabricación. Pero el tipo desleal incluye también aquella información que, siendo formalmente veraz, induce a error a sus destinatarios, que es lo que ocurre en este caso.

E. había obtenido con anterioridad la “Q de oro” y realiza trabajos de montaje y ensamblaje de piezas prefabricadas por otro, y pone su marca en los productos terminados, de tal forma que de cara al público y a sus clientes figura como fabricante. Por eso, la afirmación contenida en el comunicado de prensa de que B. es la primera empresa del sector en obtener la “Q de oro” induce a error, en cuanto que el público consumidor de esos productos puede entender que el sector incluye también a empresas como E., pues a fin de cuentas se comercializan herramientas de mano con su marca.

Es por ello que, en contra de lo apreciado por la sentencia recurrida, en este caso la información suministrada por B. era apta para inducir a error a sus destinatarios, con lo que se cumple el primero de los requisitos exigidos para calificar el comportamiento de la demandada de “actos de engaño” del art. 5.1 de la LCD».

Como podemos observar, el TSE enfatiza en su análisis el contenido de la información suministrada por el demandado y determina que esta información, aunque es veraz, induce a error a sus destinatarios. En este caso, es cierto que el demandante es fabricante de herramientas manuales, pero resulta falso que hubiese sido la primera empresa que ha recibido este importante reconocimiento de la Fundación Euskalit. Por lo cual, estos anuncios que resultan equívocos indudablemente influyen en la adopción de decisiones de los destinatarios a la hora de realizar su elección<sup>326</sup>.

En el sentido contrario, de información completa y veraz, aunque con un mínimo matiz de tergiversación, se encuentra el supuesto estudiado en la STS (Contencioso-Administrativo) de 28 de septiembre de 2018 (RJ 2018/4231): una empresa de ascensores que era la titular de las patentes y marcas de las piezas y del sistema del ascensor envió una carta a una comunidad de vecinos lamentando su contratación de una empresa

---

<sup>326</sup> Sobre esta Sentencia véase el comentario de FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo: «Publicidad de tono excluyente en notas de prensa corporativas: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 11 de julio de 2018 (RJ 2018, 2811)», *RDM*, núm. 311, 2019.



distinta, y asegurando que la única que disponía de la garantía de piezas originales era ella, como titular de las patentes y marcas. Si bien la mención de que la empresa competidora ofrecía una garantía menor podría ser algo equívoca, la información resultaba totalmente veraz. Para la citada sentencia:

«Pues bien, en el caso que nos ocupa y a tenor del texto de las misivas enviadas por esta empresa se considera que lo manifestado en ellas no puede considerarse ni falso ni inexacto, y tampoco tiene, a nuestro juicio, suficiente entidad para menoscabar el crédito de los competidores.

Cuando se afirma que “Sólo S. puede garantizarle, como fabricante de su ascensor, que las piezas de repuesto son piezas originales” y “Esta garantía de fiabilidad y tiempo mínimo de entrega de repuestos, no se la podrá igualar otra empresa, dado que sólo podrá disponer de nuestros repuestos originales en nuestro Departamento de Venta de Repuestos”, tan solo se afirma una realidad y es que dicha empresa, en cuanto fabricante de los ascensores, garantiza que instala piezas originales sin que pueda extraerse la conclusión de que las demás empresas no lo hagan o no puedan obtener recambios originales acudiendo a su departamento de venta de repuestos. El hecho de que se afirme que, en cuanto fabricante ha implantado un procedimiento ágil para obtener los recambios originales y que, por lo tanto, es más eficaz que sus competidores, tampoco puede considerarse un hecho falso ni denigratorio, pues ante la eventualidad de que los clientes puedan optar por otras empresas, es lícito que las empresas traten de retener su clientela y para ello expliquen a sus clientes sus fortalezas y las ventajas que supone utilizar sus servicios de mantenimiento y reparación de los ascensores de la misma empresa que lo fabricó.

[...] Es cierto que al final de dicha comunicación se introduce una duda sobre la garantía que la empresa competidora puede ofrecer en relación con la cobertura que ella misma ofrece, por lo que establece una cierta comparación con sus competidores, pero ello se produce en un intento de evitar la pérdida de clientes, sin que lo afirmado tenga la suficiente entidad para entender que con ello se desacredita al competidor pues, en definitiva, pretende transmitir su solvencia profesional así como de la cobertura y garantía que ofrece a sus clientes, basada en su dimensión empresarial, y no en circunstancias que desacrediten “per se” al competidor, por lo que no se considera que constituyan un acto desleal en el ejercicio de la concurrencia en el mercado».

### 3.3. Especial referencia a la publicidad engañosa y desleal; publicidad excluyente y exageración publicitaria

Muchos de los supuestos de actos de engaño se realizan por medio de la publicidad que se realiza de los productos o servicios de la entidad, publicidad en la que se recogen las afirmaciones falsas o equívocas, o cuya forma de presentación es precisamente la que constituye el engaño. Por eso en estos casos resultan aplicables las reglas de la Ley general de publicidad, que desde la reforma de 2009 está coordinada con la Ley de competencia desleal. Como ya se ha señalado, la LGP recogía una regulación propia de la publicidad ilícita que, en ciertos aspectos, contradecía la LCD, pero esto quedó resuelto con la reforma operada por la Ley 29/2009, en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque la publicidad engañosa, desleal y agresiva tienen el carácter de competencia desleal<sup>327</sup>, y por lo tanto sus requisitos, consecuencias, etc. se rigen por la LCD. Y en segundo lugar, porque las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general para las acciones derivadas de la competencia desleal (art. 6.1 LGP).

Por lo tanto, no existe una especialidad actualmente en cuanto a la publicidad engañosa, pero sí hay aspectos propios de la publicidad que pueden inducir a engaño que queremos tratar de forma específica, y que en buena medida están relacionados entre sí. Uno de ellos es los perfiles propios que tiene el principio de veracidad con la publicidad, derivados de que la publicidad tiene a menudo un componente de exageración permitida que matiza esta veracidad. Como se ha señalado por la doctrina más autorizada, pueden distinguirse tres tipos de publicidad: la formulada en términos generales; la que realiza afirmaciones no comprobables; y la que efectúa alegaciones concretas y comprobables<sup>328</sup>. Pues bien, en las dos primeras no rige el principio de veracidad por su propia generalidad e inconcreción, constituyen loas generales o triviales, o juicios estimativos que el propio destinatario conoce que suponen puras valoraciones subjetivas. En cambio el tercer tipo de publicidad sí se somete al principio de veracidad, porque versa sobre aspectos objetivos, y por eso el responsable de la publicidad debe poder acreditar la veracidad de esos aspectos objetivos por los medios admisibles en derecho<sup>329</sup>. Esto sería

<sup>327</sup> Art. 3.e) LGP: «Es ilícita: [...] e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal».

<sup>328</sup> Véase FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: «La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad», *ADI*, 1974, págs. 374 y ss.

<sup>329</sup> MASSAGUER: *Comentario* ... cit., págs. 220-221; CUESTA RUTE: *Curso* ... cit., págs. 152-153; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 100; DÍAZ

aplicable incluso cuando se realizan afirmaciones generales que versan sobre hechos objetivos, o sobre juicios subjetivos de destinatarios<sup>330</sup>.

Este aspecto conecta con la comúnmente llamada «exageración publicitaria», que está admitida como una práctica lícita. Se trata de una loa general que el anunciante hace de su producto remarcando su bondad sin señalar datos concretos<sup>331</sup>. El art. 4.3 LCD, referido a las prácticas comerciales dirigidas a los consumidores, hace la salvedad «de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal». Copia en esto la regla contenida en el art. 5.3 Directiva 2005/29. Esto no constituye un engaño precisamente por su carácter general y subjetivo, y también porque el destinatario conoce que se trata de una exageración, de forma que no afecta a su comportamiento (para que un acto sea engañoso debe ser susceptible de alterar el comportamiento de los destinatarios). Esto plantea delimitar la difusa frontera entre la exageración y la falsedad o la equivocidad, algo que de nuevo sólo podrá hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todos los aspectos de la publicidad (la concreción de lo que se afirma, si se refiere a valoraciones puramente subjetivas, etc.) y el destinatario de la práctica.

Un supuesto de este tipo es el juzgado por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid de 3 de septiembre de 2015 (AC 2015/1376), que afirma:

«Así expuesto sucintamente el ámbito normativo, el contenido y presupuestos, y el alcance jurisprudencial del mensaje publicitario engañoso, resulta que quedan fuera del mismo los mensajes publicitarios exagerados, por cuanto compartiendo con aquellos las

---

RUIZ, Emilio: «Competencia desleal a través de la publicidad comparativa», *RDM*, núm. 215, 1995, págs. 59-176.

<sup>330</sup> P.ej., si se afirma «La mayoría de los que han probado X e Y afirman que les gusta más X», deberá existir acreditado que se realizó esa prueba con sujetos elegidos al azar y que el juicio de la mayoría fue el que se afirma. ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... págs. 100-101 hace referencia al reclamo publicitario «Nueve de cada diez profesionales ..., defendiendo que debería poder acreditarse este extremo.

<sup>331</sup> Sobre la exageración publicitaria véase FERNÁNDEZ-NÓVOA: «La sujeción ..., págs. 382 y ss., que realiza una caracterización con base en una serie de circunstancias, y LEMA DEVESA: «Los actos de engaño ... cit., pág. 358, y *La publicidad de tono excluyente*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1979, págs. 108-117. Destacan su legitimidad MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., págs. 232 y ss.; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., págs. 135-136; TATO PLAZA, Anxo: «¿Qué significa ser “el mejor”? Alegaciones de tono excluyente, exageraciones publicitarias y otras categorías colindantes en el derecho de la publicidad», *RDCD*, núm. 22, 2018.

cualidades falsarias e inexactas, no son capaces de mover el ánimo y la conducta del consumidor medio, en cuanto éste considera tales mensajes poco serios, superfluos o manifiestamente falsos. En tal sentido señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 8.10.2009 que para la apreciación de publicidad engañosa es preciso –junto a otros presupuestos– que “... afecte al comportamiento económico del consumidor o perjudique a un competidor, puesto que en el caso contrario nos encontraríamos ante un supuesto de exageración publicitaria, que no sería tomada en serio por los consumidores, y por tanto no les induciría a ser engañados ...”, añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 29.3.2000 que tales exageraciones o hipérboles “... se caracterizan, como ha puesto de relieve la doctrina, porque se ensalzan los productos, las prestaciones o los establecimientos de tal forma que los destinatarios los reconocen indubitadamente como exageraciones evidentes, carentes de base objetiva ...”».

No es fácil distinguir entre la exageración publicitaria y la comúnmente denominada «publicidad de tono excluyente», que es la que afirma que el producto o servicio publicitado es «el mejor» o el más reputado o valioso en cierto aspecto. Esa afirmación podría constituir una exageración en ciertos supuestos, según el grado de credibilidad del mensaje y el tipo de emisor, pero cuando no sea así, se rige por las mismas reglas que el resto de publicidad: si se refiere a datos objetivos, comprobables, será engañosa si ese dato objetivo no está comprobado y acreditado<sup>332</sup>. Un supuesto de este tipo sería el expuesto anteriormente, recogido en la STS de 11 de julio de 2018 (RJ 2018/2811): la entidad que fabrica herramienta de mano, y afirma que es «la primera» que ha recibido un determinado galardón; cuando lo cierto es que otra entidad también lo obtuvo, si bien no era fabricante *stricto sensu*, sino ensambladora de piezas. Se trata de una publicidad de tono excluyente, por afirmar ser «la única» que ha logrado cierto reconocimiento, y es falsa por equivocidad: es cierto que es la primera fabricante que lo obtiene, pero no la primera entidad.

Por último, la publicidad encubierta también supone un engaño, aunque su calificación como «publicidad engañosa» no es unánimemente

---

<sup>332</sup> En este sentido de exigir la veracidad cuando se afirman datos objetivos FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Estudios ... cit.*, pág. 74; LEMA DEVESA: *La publicidad ... cit.*, págs. 108-117; MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 233; CUESTA RUTE: *Curso ... cit.*, págs. 164-165; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., págs. 103-104.

aceptada en un plano conceptual. En la publicidad encubierta el engaño no reside en falsedad o equivocidad ni en las prestaciones ni en el productor, sino en el carácter mismo del mensaje, pues se realizan afirmaciones que aparentan ser puras aseveraciones o simple información, cuando en realidad se está efectuando publicidad, esto es, se está promocionando un producto o servicio concreto; no es información sino persuasión. Lo engañoso es el carácter del mensaje.

Conforme a la mayoría de la doctrina, la publicidad encubierta por sí misma no necesariamente constituye un acto de engaño, pues puede que sea totalmente veraz e inequívoca en lo que afirma sobre el bien o servicio, o que no sea susceptible de inducir a error alguno o de incidir en el comportamiento del destinatario. Pero si cumple los requisitos del acto de engaño constituiría un acto desleal<sup>333</sup>. Además, cuando está dirigida a los consumidores y cumple los requisitos del art. 26 LCD, es una práctica comercial encubierta sancionable *per se*. Con independencia de esto es ilícita, obviamente, porque atenta contra la transparencia del mercado al engañar al destinatario y mostrar de forma persuasiva y subjetiva ciertas aseveraciones. Aparte de otras consideraciones generales, la publicidad encubierta es legalmente ilícita porque está prohibida por el art. 9 LGP, que ordena a los medios de difusión deslindar «perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad»<sup>334</sup>.

#### 3.4. Informaciones falsas o equívocas limitadas a ciertos aspectos

Debe tenerse en cuenta que para que la conducta falsa o equívoca pueda reputarse desleal resulta obligatorio que la información suministrada y su posibilidad de incidencia sobre el comportamiento económico de los destinatarios versen sobre algunos de los extremos o aspectos expresamente contemplados en el propio art. 5.1 de la LCD, elementos que resultan previstos con notable amplitud y generalidad<sup>335</sup>. Algunos de ellos ya habían sido recogidos en el catálogo de circunstancias

<sup>333</sup> En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Estudios ... cit.*, págs. 183 y ss.; MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 225-226, y *El nuevo derecho ... cit.*, pág. 123; CUESTA RUTE: *Curso ... cit.*, págs. 143 y 165 y ss.; LEMA DEVESA: «Los actos de engaño ... cit., pág. 23; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 126; TOBÍO RIVAS, Ana María: «Competencia desleal y publicidad encubierta: recientes desarrollos en la regulación española y de la unión europea», *RDCD*, núm. 22, 2018.

<sup>334</sup> Sobre publicidad encubierta e ilícita, prohibida con base en la Ley General de Comunicación Audiovisual, por una publicidad que se realizaba justo a continuación de un espacio informativo y sobre productos referidos en dicho espacio, STS (Contencioso Administrativo) de 10 de marzo de 2020 (JUR 2020/85138).

<sup>335</sup> BARRETO RODRÍGUEZ: *op. cit.*, pág. 8.

a las que debía atenderse para calificar una publicidad como engañosa, según el antiguo art. 7 LCD (tales como la naturaleza del bien o servicio, modo de fabricación o distribución, características, calidad, etc.). Pero se han sumado otros, como el alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o aprobación directa o indirecta (letra d del precepto); la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación (letra f del precepto) y los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que pueda correr (letra h del precepto)<sup>336</sup>.

Ciertamente, se ha señalado que son tantos los aspectos reseñados en el precepto que, prácticamente, resultará imposible que exista alguna información que escape del mandato del precepto. Pero legalmente cuando la falsedad o equivocidad recaigan sobre aspectos que no están incluidos en ese elenco, el acto no sería engañoso y desleal aun cuando fuera susceptible de inducir a error o de alterar el comportamiento del destinatario<sup>337</sup>. Desde un punto de vista más conceptual, lo importante de esta limitación legal es que el error relevante no es ya solo el que afecta a la formación de las preferencias del consumidor/usuario (selección/contratación de una oferta) sino también a otros aspectos que se extienden más allá en el tiempo de la prestación. Así cobran relevancia los relativos a la decisión de mantener la prestación contratada o a la de ejercer las opciones legales o contractuales que competen a aquel. Por ello, como ha señalado la doctrina es de esperar que en los próximos años se preste mayor atención a otras facetas de la actuación de los empresarios en su relación con los consumidores que quizá no la hayan merecido hasta

---

<sup>336</sup> LEMA DEVESA: «Los actos de engaño ... cit., págs. 357-358.

<sup>337</sup> MASSAGUER: *El nuevo derecho* ... cit., pág. 104; LEMA DEVESA: «Los actos de engaño ... cit., págs. 357-358; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., págs. 129-130.

Dentro de la doctrina, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 130, defiende que esta limitación podría entenderse aplicable sólo a consumidores, por cuanto que proviene de la Directiva, cuyo ámbito de aplicación se ciñe a este tipo de destinatarios. Sin embargo, a nuestro juicio está claro que el mandato legal del art. 5 LCD se formula sin excluir a ningún tipo de destinatarios.

MASSAGUER: *El nuevo derecho* ... cit., pág. 107, ha defendido que un acto de engaño que no verse sobre estos aspectos podría ser desleal *ex* art. 4 LCD. Pero entendemos, con GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 131, que no debe ser así, porque el ilícito del art. 4 LCD no supone una degradación de los ilícitos específicos de los arts. 5 y ss. LCD, de forma que un acto de engaño que no resulta cubierto por el art. 5 LCD no podría, como tal acto de engaño, ser considerado desleal conforme al art. 4 LCD.

la fecha<sup>338</sup>. Sería el supuesto, por ejemplo, de la información relativa a los servicios de posventa; o al mantenimiento o reparación de un bien, su actualización o mejora (piénsese por ejemplo, en suscripciones a bases de datos o publicaciones que se han de completar o actualizar a lo largo del tiempo, o en la contratación de programas de ordenador, que continuamente precisan de actualizaciones y revisiones); o a la contratación de accesorios o prestaciones complementarias (así en los casos de ofertas que permiten diversos niveles o grados de contratación o configuración del bien o servicio dependiendo del precio que se esté dispuesto a pagar, como viajes combinados, inscripción en clubes o gimnasios, automóviles, etc.); o el ejercicio de derechos contractuales legales (tales como cobro de compensaciones o petición de reparaciones conforme a pólizas de seguro, pago anticipado de préstamos o créditos, cancelación anticipada de depósitos o inversiones, desistimiento o terminación del contrato, etc.). Por lo tanto, ya no basta que el producto o servicio en sí sea perfecto, sino que si sobre alguno de estos aspectos (que podrían parecer accesorios en algunos casos) hubo información falsa o engañosa, el acto podrá ser desleal.

#### **4. Elementos del tipo en cuanto al engaño y a la susceptibilidad de alterar el comportamiento económico**

El régimen contenido en el art. 5 LCD, en fin, nos permite afirmar que para calificar una información falsa o equívoca como engañosa es preciso que concurren dos presupuestos distintos. En primer lugar, la práctica debe ser apta para inducir a error a sus destinatarios. A su vez, y, en segundo lugar, se exige su idoneidad para incidir en el comportamiento económico de aquellos. En ambos casos es una cuestión de «posibilidad» o «susceptibilidad de»: no es preciso que efectivamente se cause un engaño o un cambio de comportamiento, sino que resulta suficiente que puedan ocasionar uno u otro, y siempre teniendo en cuenta el tipo de destinatarios al que va dirigido el mensaje.

##### **4.1. Inducción o posibilidad de inducción del error**

El precepto estudiado sanciona los actos que induzcan o puedan inducir a error a los destinatarios. Lo más destacable de esta regla es que no resulta en modo alguno necesario acreditar que se ha producido o causado un engaño o un error efectivo, lo cual podría ser más bien difícil porque se trata de una cuestión subjetiva. Basta con que la información falsa o equívoca sea susceptible de provocar el error, apreciación que

---

<sup>338</sup> ARMIJO CHÁVARRI: *op. cit.*, pág. 47.

también depende de cada caso concreto, pero es más fácil de concluir<sup>339</sup>. En esto son similares las dicciones del antiguo art. 7 LCD y del actual art. 5 LCD, pues en ambos casos se habla de la mera posibilidad («sea susceptible de inducir a error», según la dicción original del art. 7 LCD; e «induzca o pueda inducir a error» conforme a la redacción actual del art. 5 LCD). A los efectos que aquí interesan, hay que destacar la relación de íntima y directa dependencia entre los términos de engaño y error, hasta el extremo de que la doctrina ha señalado expresivamente que se trata de conceptos siameses, en la medida en la que el engaño no es otra cosa que la posibilidad de error por parte de los sujetos destinatarios de la información o receptores de la práctica o conducta<sup>340</sup>.

El juicio de la susceptibilidad del error se basará en todas las circunstancias del caso, y como luego se verá, deberá tener en cuenta quiénes son los destinatarios del mensaje, pues hay que juzgar si concretamente respecto de ellos la información que se trata es susceptible de causar el error. No se trata de un juicio abstracto, pues lo que puede no causar error alguno a un público especializado (p.ej., publicidad que se recoge en una revista de un colectivo profesional) sí puede ser engañoso para un consumidor medio (si la información se recoge en una revista de amplia difusión), y más aún si se dirige a colectivos especialmente vulnerables. Además, hay que tener en cuenta la posible necesidad de que la conducta sea significativa<sup>341</sup>, algo que afecta tanto al tipo de conducta como al posible engaño y a la susceptibilidad de incidir en el comportamiento del destinatario.

La carga de la prueba de que existió error, o posibilidad de inducción al error, corresponde a quien lo alega; esto es, al demandante que presenta la acción<sup>342</sup>. Así como la prueba de la veracidad de la información es del demandado, *ex* art. 217.4 LEC (véase epígrafe 3.1), la prueba del error o su susceptibilidad se rige por la regla general, quien lo alega. En este punto podrán también jugar como prueba los sondeos de opinión, a los que se hará referencia en el epígrafe siguiente.

---

<sup>339</sup> MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., pág. 217; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 111; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - SALGADO ANDRÉ: *op. cit.*, pág. 229; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 127.

<sup>340</sup> LEMA DEVEESA: «La publicidad engañosa ... cit., pág. 873; MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., págs. 228-230; CUESTA RUTE: *Curso* ... cit., págs. 144-146; BARRETO RODRÍGUEZ: *op. cit.*, pág.10.

<sup>341</sup> Lo que se tratará más adelante, subepígrafe 4.2 en este mismo Capítulo.

<sup>342</sup> MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., pág. 234; Fernández Carballo-Calero - Salgado André: *op. cit.*, págs. 231; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 112.



Un ejemplo de la dificultad de realizar este juicio, y el cúmulo de aspectos que deben considerarse, lo brinda la STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089). El supuesto de hecho consistía en una empresa que comercializaba una salsa mayonesa y una margarina con los signos denominativos «Yofresh»/«Yogonesa» y «Yofresh»/«Yogurina», respectivamente, y, en todos, la indicación «con yogur». Un análisis clínico determinó que tales productos no contenían los microorganismos productores de la fermentación láctica propios del yogur según la normativa española, y por eso la Asociación española de fabricantes de yogur y productos lácteos frescos demandó para que cesaran en esa comercialización que consideraban, entre otros aspectos, engañosa. La demandada alegó, en síntesis, que el yogur en polvo que utilizaba como ingrediente para la elaboración de esos productos, lo adquiría en Alemania, donde la normativa vigente no exigía la existencia de un determinado número de microorganismos vivos en el producto en el momento de la puesta a disposición del consumidor. Por lo que afecta a nuestro caso, la cuestión era si existía un engaño suficiente provocado en el consumidor destinatario del producto. El tribunal supremo consideró que no se había acreditado que el concepto de yogur que tienen los consumidores esté asociado con esa definición legal del derecho español que exige cierto número de microorganismos vivos en el producto. Por lo tanto, no se habría acreditado el error, ni la susceptibilidad de error. En palabras del tribunal:

«El artículo 7 de la Ley de competencia desleal trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado, en el que la Ley de la oferta y la demanda cumple una función trascendente, ante la posibilidad de que los consumidores, en el momento de tomar la decisión de adquirir o no los bienes –productos o servicios–, estén errados sobre las características de los mismos que puedan influir en aquella.

La estimación del recurso de apelación interpuesto por la asociación demandante hubiera exigido la demostración de que el concepto yogur que tienen los potenciales consumidores de margarina y salsa mayonesa –productos alimenticios en los que, según los envases y la publicidad, se integra, como un componente, aquel derivado de la leche– es el mismo que el que le atribuía el artículo 1.4 de la Orden de 1 de julio de 1987. Esto es, que el concepto normativo coincide con el efectivamente imperante en el mercado entre los consumidores potenciales del producto.

En conclusión, si lo que se denuncia es la posibilidad de un error, en el sentido de equivocada o inexacta creencia o representación mental de los consumidores sobre la realidad determinante de su actuación

en el mercado, no es bastante con denunciar la lesión del principio de legalidad, a menos que se demuestre la coincidencia entre la norma y el conocimiento de los consumidores sobre que no es yogur el derivado de la leche que no contenga en el momento de su comercialización la presencia viva de las bacterias que producen la fermentación. Y que no lo es tampoco, en tal caso, cuando se incorpora como ingrediente a otros productos que se ponen a disposición de los consumidores en condiciones totalmente distintas. La insuficiencia de prueba de esos datos necesarios para la declaración, en todos los casos, del engaño lleva a desestimar el recurso de apelación de la demandante».

Como se aprecia en este caso, resulta fundamental tener en cuenta el tipo de destinatario del producto, pues sólo en concreto cabe juzgar si la información incorrecta es susceptible de ocasionar un error. La STS de 23 de mayo de 2005 (RJ 2005/9760), si bien referida al art. 7 LCD, consideró que etiquetar a una botella como «cava» era susceptible de inducir a error a los destinatarios, pues hace creer que los niveles de calidad ofrecidos son coincidentes con los previstos para la denominación en cuestión.

#### 4.2. Susceptibilidad de alterar el comportamiento económico de los destinatarios

Como último elemento del tipo, la Ley exige que la información engañosa o equívoca sea «susceptible de alterar su comportamiento económico» (de los destinatarios)<sup>343</sup>. A estos efectos, y como ya hemos expuesto, debe entenderse que dicho comportamiento abarca tanto el proceso previo de formación de preferencias como la adopción de decisiones de compra, y la postura en relación con el ejercicio y cumplimiento de los derechos emanados del contrato una vez que éste se ha concluido<sup>344</sup>. En definitiva, la exigencia legal no es otra que la de «que el error pueda influir en la decisión económica tomada por el destinatario, ya que protege la libertad de elección por parte del consumidor o usuario, y de la lectura del mismo precepto se deduce que basta con que pueda afectar a su comportamiento económico (de los destinatarios) o perjudicar o sea capaz de perjudicar a un competidor» (STS 25 de abril de 2006, RJ 2006/2201).

---

<sup>343</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 229 y 233; TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, págs. 116-117; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 128; TATO PLAZA: *La reforma ... cit.*, pág. 114; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 51.

<sup>344</sup> TATO PLAZA: «La reforma ... cit., pág. 116; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 51.

Este elemento resulta conceptualmente distinto del anterior: una cosa es que la información pueda inducir al engaño; y otra que, además, sea susceptible de alterar el comportamiento del destinatario. P.ej., si todos los oferentes actúan de una forma engañosa bastante parecida, existirá posibilidad de engaño, pero quizás no haya susceptibilidad de alterar el comportamiento del destinatario porque se halla en igualdad de situaciones ante todas las ofertas, o el engaño, aun existiendo, es de poca gravedad y por eso de hecho no mueve la voluntad del destinatario engañado; o en definitiva, porque los destinatarios perciben que todas las ofertas son engañosas y por eso no se decantan por ninguna.

La prueba de esta susceptibilidad de alterar el comportamiento corresponde, como en el requisito anterior, al demandante. Tendrá que basarse en elementos parecidos (características del mensaje, gravedad de la falsedad o equivocidad, medio de difusión, etc.), pero con un sesgo un tanto distinto, pues hay que probar un hecho más objetivo como es que el error puede incidir en la conducta del sujeto. Desde luego, será más fácil probar que el error de hecho incidió en la conducta, y para eso muchas veces quien reclama es un competidor que alega que el acto desleal de otro le ha supuesto un descenso de las ventas logrado de forma ilícita. En tal caso, habría que probar tal descenso, pero también la relación de causalidad entre el engaño desleal y el descenso (p.ej., el correlativo ascenso de las ventas del competidor desleal, o testificales de los clientes engañados que cambiaron de vendedor a causa del error que originó el segundo productor). De todas formas, no siempre el engaño lo alega un competidor, e igualmente, no siempre que existe engaño afecta a los competidores de forma necesaria<sup>345</sup>.

Tanto para este requisito como para el anterior hay que destacar la importancia como prueba de los llamados «sondeos de opinión» o pruebas demoscópicas. A menudo el actor presentará una prueba pericial en la que se acredite que los destinatarios del producto han sido engañados y han alterado su comportamiento, normalmente dejando de adquirir a un antiguo productor y adquiriendo del que ha realizado los actos de engaño. Esa prueba puramente fáctica (una acreditación estadística de que –

---

<sup>345</sup> Como ha señalado MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 217, «entre los elementos necesarios para afirmar que una determinada práctica constituye un acto de engaño desleal no se cuenta el perjuicio que pudiera ocasionar al competidor, en particular la posibilidad de que la práctica enjuiciada determine una pérdida de clientela», por lo que «habrá un acto de engaño desleal si los consumidores son inducidos a error sobre algún extremo determinante de sus preferencias o decisiones en el mercado, aunque de ello no se siga ningún perjuicio para los competidores (porque *ad ex.* todos emplean los mismos métodos, alegaciones, indicaciones o manifestaciones engañosas)»

cuantas más personas, mejor— ha habido un cambio de comportamiento) podrá ser la más efectiva<sup>346</sup>.

Un ejemplo real de cómo se ha considerado acreditado la posible incidencia en el comportamiento de los destinatarios del producto nos la brinda la STS de 11 de julio de 2018 (RJ 2018/2811). En la misma, como ya se ha expuesto anteriormente, un fabricante de herramienta de mano había recibido un premio especial de calidad, y afirmó que era «la primera» entidad que lo había recibido; y la información era equívoca, pues si bien era la primera «fabricante» de herramienta que lo había recibido, había otra entidad competidora que lo recibió antes, si bien no era en términos estrictos fabricante sino ensambladora de piezas. El tribunal supremo consideró que esa información había sido susceptible de alterar el comportamiento por los medios en que fue recogida y la repercusión que tuvo. En palabras de la sentencia:

«El segundo requisito exige la aptitud de esta información engañosa para incidir en el comportamiento económico de los destinatarios. Para precisar qué debemos entender por “comportamiento económico del consumidor o usuario”, hemos de acudir al art. 4.1. de la LCD, [...]».

Para juzgarlo hay que acudir al parámetro del destinatario medio - normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz-, dentro del círculo de los destinatarios de la información. En este caso son los adquirentes y usuarios de este tipo de herramienta, principalmente en el País Vasco.

La doctrina entiende, con buen criterio, que la relevancia de la conducta viene en parte dada por la propia tipificación en el art. 5.1 de la LCD. En esos casos, hay que partir de qué es relevante, sin perjuicio de que pueda acreditarse o ponerse en evidencia lo contrario, a la vista del propio contenido de la noticia, de su escasa o nula difusión, y de las circunstancias concurrentes.

De este modo, en nuestro caso, en principio, la información engañosa sobre los premios de excelencia puede tener una relevancia a la hora de incidir en el comportamiento económico de los usuarios.

Esta relevancia se confirma con la propia información que supone negar una determina calidad -la que atribuye la “Q de oro”- a las

---

<sup>346</sup> Acerca de la prueba de los sondeos en estos procesos véase PALAU RAMÍREZ, Fernando, «Los sondeos de opinión como instrumento probatorio del engaño en los procesos de competencia desleal», *Revista General de Derecho*, núm. 618, 1996, págs. 2239 y ss. Resaltan igualmente la importancia de esta prueba ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 112; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 139.

otras empresas del sector. Y también por la difusión alcanzada, en cuanto que se hicieron eco de la información algunos medios de ese sector industrial del País Vasco (Revista Canal Ferretero; Panorama Industrial; [www.kursaal.eus](http://www.kursaal.eus); [Iberferr.blogspot](http://Iberferr.blogspot); [www.bh.editores.com/agrotecnica](http://www.bh.editores.com/agrotecnica)), junto con algún otro de información general (Europa Press; 20 Minutos; La Vanguardia; [www.finanzas.com](http://www.finanzas.com)).

Cuando B. informa que es fabricante de herramienta manual y recambio agrícola, y la primera empresa de ese sector en recibir el galardón de la “Q de oro”, está negando que otra empresa del sector, E., hubiera alcanzado antes este reconocimiento. Lo que equivale a negarle este reconocimiento público de calidad empresarial.

De tal forma que esta publicidad no sólo es apta para generar error en sus destinatarios acerca de la calidad empresarial de la demandante, sino que además es idónea para influir en el comportamiento económico de sus destinatarios, pues transmite una información, por comparación, peyorativa de la demandante en relación con la demandada (no tiene el reconocimiento de calidad empresarial que tiene esta última).

Si la obtención de estos premios no tuviera esta relevancia y aptitud para incidir en el comportamiento económico de los consumidores y usuarios del sector empresarial correspondiente, las empresas no se esforzarían por cumplir con los estándares de calidad exigidos ni estarían interesados en alcanzar estos reconocimientos».

En este caso la susceptibilidad de alterar el comportamiento se basa en el medio utilizado, la publicación de la noticia en los principales medios de comunicación y en las revistas especializadas del sector de la ferretería y las herramientas de mano. Además, se trataba de un premio muy reconocido en este ámbito, y lo normal es que quien desea adquirir un producto de este tipo consulte webs o revistas en las que va a encontrar esta información engañosa.

Uno de los aspectos en los que se ha centrado la doctrina en este punto es la posible discordancia existente entre la formulación de este requisito en los arts. 4 y 5 LCD. El art. 5 LCD requiere una susceptibilidad de alterar el comportamiento económico, sin epíteto alguno; mientras que el art. 4.3 LCD requiere a estos efectos generales para que un acto sea desleal que sea susceptible de distorsionar «de forma significativa» el comportamiento económico del grupo de destinatarios. Algunos autores han defendido que debe entenderse aplicable igualmente la regla del «carácter significativo» de la distorsión al art. 5 LCD, dado el principio de proporcionalidad en la prohibición al que se refiere el

Preámbulo de la Directiva comunitaria, y que se trata de la regla general en esta materia<sup>347</sup>. Otros autores, en cambio, consideran que las reglas no son extrapolables: la del art. 4 LCD se refiere a consumidores, y constituye una transposición de la Directiva 2005/29/CE, mientras que la generalidad del art. 5 resulta de la transposición de la Directiva 2006/114/CE que es aplicable a los actos de engaño entre empresarios y profesionales. De esta forma, la diferencia viene justificada por el distinto tipo de destinatarios<sup>348</sup>.

La interpretación más extendida, sin embargo, es la que une ambos preceptos al defender que por «distorsión sustancial del comportamiento» (del art. 4.2 LCD) o por «susceptibilidad de alterar el comportamiento» (del art. 5.1 LCD) hay que entender lo mismo, lo que el apartado 4 del art. 4 LCD conceptúa como «distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio»: «utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado»<sup>349</sup>. Es la postura que también parece adoptar la jurisprudencia, que en la STS de 11 de julio de 2018 (RJ 2018/2811) afirma que «En cualquier caso, la distorsión del comportamiento debería ser significativa. Esta exigencia si bien no se encuentra en la dicción del art. 5 de la LCD, es razonable y se extrae del párrafo segundo del art. 4.1 LCD».

#### 4.3. Necesaria valoración de los destinatarios de la información falsa o equívoca

Como se aprecia de todo lo expuesto hasta ahora, el juicio acerca de la deslealtad del acto de engaño tiene varias fases o pasos lógicos: a) determinar si la información presentada es falsa, o si siendo veraz, por su contenido o presentación puede ser equívoca, y todo ello respecto de los aspectos enumerados en el art. 5.1 LCD; b) valorar si esa información falsa o veraz pero equívoca, induce o puede inducir al error; y c) valorar si

<sup>347</sup> GARCÍA PÉREZ, Rafael: «Consideraciones preliminares sobre la incidencia en la Ley de Competencia desleal del anteproyecto de ley que incorpora la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales», *Diario La Ley*, núms. 7050-7051, 2008, pág. 3; TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 117.

<sup>348</sup> TATO PLAZA: *La reforma ... cit.*, pág. 115. Por eso también, hay autores como GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 133, que defienden que cuando la práctica de engaño se efectúa con consumidores, resultará aplicable el carácter significativo del art. 4 LCD; mientras que si se practica en contratos B2B, sería aplicable la regla general de alteración del comportamiento.

<sup>349</sup> BARRETO RODRÍGUEZ: *op. cit.*, pág. 7.

esa información falsa o equívoca que indujo o pudo inducir al error, es susceptible de alterar el comportamiento económico de los destinatarios. Se trata de tres juicios o valoraciones conceptualmente diferentes, pero interdependientes, porque reúnen aspectos objetivos (falsedad, veracidad incompleta, etc.) y subjetivos (equivocidad, susceptibilidad de engañar y alterar el comportamiento, etc.) que en cierta medida se toman en cuenta en los tres juicios.

Pues bien, uno de los aspectos a tener en cuenta en estos juicios es el conjunto de los destinatarios a los que va dirigida la información. Porque una información que para un especialista en esas cuestiones resulta inequívoca, no crea engaño y tampoco altera el comportamiento del profesional; puede ser totalmente equívoca, engañosa e inductora de un cambio de comportamiento de un «consumidor medio». Aunque este aspecto no se recoge en el art. 5 LCD, sí resulta del art. 4 LCD y, en general, se desprende de la necesidad de valorar todos esos elementos ya señalados en concreto, para el caso específico cuya deslealtad se enjuicia. Por eso toda la doctrina y la jurisprudencia recogen esta necesidad de tener en cuenta quiénes son los destinatarios del mensaje<sup>350</sup>.

Mientras no tengamos el referente del público al que se dirige el mensaje no se podrá realizar el juicio de deslealtad. Como ya se señaló, la cuestión del «engaño» no depende tanto de una veracidad «objetiva», cuanto de la impresión que se causa con el mensaje, una impresión que a menudo deriva de un conjunto de elementos (contenido del mensaje en sí, forma de presentación, medio de comunicación elegido, etc.). Y para valorar esa impresión es preciso saber a qué público se dirige, por tratarse de un juicio subjetivo.

A veces el público hacia el que se dirige la información es específico, los profesionales de un sector de productos concretos. Piénsese en las revistas dirigidas a practicantes de ciertos deportes o actividades que ya tienen ciertos conocimientos sobre la materia. Pero otras veces el público es indefinido, como ocurre cuando la información se hace constar en medios de difusión generales, en revistas para todos los públicos, o en las páginas webs de los fabricantes. En tal caso la doctrina considera que por destinatarios deberá entenderse al «consumidor medio», en el sentido que le da a esta expresión el apartado segundo del art. 4 LCD. Y, por supuesto, si el destinatario es un grupo de consumidores especialmente

---

<sup>350</sup> MASSAGUER: *El nuevo derecho* ... cit., pág. 105; TATO PLAZA - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO - HERRERA PETRUS: *op. cit.*, pág. 111; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 138; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 50.

vulnerables habrá que valorar la equivocidad, carácter engañoso, etc. partiendo del «miembro medio» de ese grupo (art. 4.3 LCD)<sup>351</sup>.

Ya queda expuesto anteriormente cómo la jurisprudencia española ha tenido este aspecto en cuenta, y ciertamente ha valorado el carácter engañoso de la publicidad que aparentaba que el producto contenía yogur (STS de 19 de mayo de 2008, RJ 2008/3089) o de la publicidad que afirmaba que la entidad era la primera que obtenía la Q de calidad en herramienta de mano (STS de 11 de julio de 2018, RJ 2018/2811) valorando precisamente el tipo de destinatarios de la publicidad, y si podía causarles engaño y alterar su comportamiento económico. En esta última, por ejemplo, se razona expresamente lo siguiente:

«El segundo requisito exige la aptitud de esta información engañosa para incidir en el comportamiento económico de los destinatarios. Para precisar qué debemos entender por “comportamiento económico del consumidor o usuario”, hemos de acudir al art. 4.1. de la LCD, [...]. Para juzgarlo hay que acudir al parámetro del destinatario medio -normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz-, dentro del círculo de los destinatarios de la información. En este caso son los adquirentes y usuarios de este tipo de herramienta, principalmente en el País Vasco».

## 5. Códigos de conducta

El art. 5.2 LCD contiene una regla especial referida al engaño cuando el anunciante se ha adherido a un código de conducta, y así lo manifiesta en una práctica comercial. Conforme al precepto:

«Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios».

---

<sup>351</sup> Sobre estas categorías de «consumidor medio» y de «miembro medio» de un grupo de consumidores especialmente vulnerables véase Capítulo III, epígrafe 3.2. La necesidad de tener en cuenta al «destinatario medio» de la información ya se venía defendiendo antes de la actual redacción, cuando la dicción original de la Ley no hacía referencia a los consumidores. Véanse FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Estudios ... cit.*, págs. 77-78; MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 235-238; CUESTA RUTE: *Curso ... cit.*, pág. 157; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., págs. 110-111.



Este precepto supone una transposición del art. 6.2 (b) de la Directiva 2005/29/CE, que dispone lo siguiente:

«También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: [...]

b) el incumplimiento por parte del comerciante de compromisos incluidos en códigos de conducta que aquél se haya obligado a respetar, siempre y cuando:

i) el compromiso no remita a una aspiración u objetivo, sino que sea firme y pueda ser verificado, y

ii) el comerciante indique en una práctica comercial que está vinculado por el código».

El precepto considera la inducción a error del destinatario por incumplimiento por parte del empresario o profesional con los compromisos asumidos en los códigos de conducta. La autorregulación constituye una realidad cada vez más presente en el tráfico mercantil actual. Se trata de un fenómeno incentivado desde hace años por los poderes públicos, tanto desde instancias comunitarias como nacionales, por medio de multitud de disposiciones legales que fomentan la adopción de códigos de conducta, y que supone en la actualidad un verdadero complemento normativo cuyos efectos se evidencian ya en el mercado<sup>352</sup>.

Esta proliferación de códigos de conducta se ha producido con más intensidad en aquellos sectores en que la realidad social evoluciona continuamente, de forma que la legislación aparenta quedar obsoleta o, al menos, poco adecuada para las nuevas formas de publicidad. Si bien algunos autores ven la autorregulación como una forma de complementar el ordenamiento jurídico, otros tienen una visión un tanto más negativa al

---

<sup>352</sup> MASSAGUER FUENTES, José: «Códigos de conducta y competencia desleal: aspectos sustantivos y procesales», *Indret*, núm. 2-2011; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Amalia: «Incumplimiento de códigos de conducta como práctica de competencia desleal», en VIERA GONZÁLEZ, Arístides Jorge - ECHEVARRÍA SÁENZ, Joseba Aitor (drs.): *Distribución comercial y derecho de la competencia*, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 561-563; ZUBIRI DE SALINAS, Fernando: «Códigos de conducta y competencia desleal», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.): *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, vol. 2, págs. 1809-1842; FERNÁNDEZ BAÑOS, Juan: «La indebida utilización de códigos de conducta y su incumplimiento como actos de explotación de la reputación ajena», *Diario La Ley*, núm. 42, diciembre 2017, pág. 1 (recurso electrónico).

señalar que esta autorregulación escapa de las fuentes de producción del derecho y del rigor de las normas jurídicas<sup>353</sup>.

Los códigos de conducta, entendidos como conjunto de normas conformadoras de sistemas privados de autorregulación, carecen de una definición específica dentro del Derecho positivo, si bien resulta pacífica la opinión de su eminente naturaleza privada, un acuerdo entre partes que carece de eficacia normativa. Así pues, puede afirmarse que una de sus principales características es que son libremente asumidos por los empresarios o profesionales que se adhieren al sistema de autorregulación en el ejercicio de la autonomía de la voluntad que rige todo contrato, sin que las normas que integren su objeto supongan Derecho objetivo. Son producto de la autonomía voluntad pero no constituyen fuente del derecho, ni como ley ni como uso del sector<sup>354</sup>.

Actualmente, el art. 37 de la LCD aprueba la asunción voluntaria por parte de empresarios y profesionales de aquellos códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales con los consumidores, que hayan elaborado las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, con la ayuda y participación de las organizaciones de consumidores, con el fin de elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios. Por esa razón la Ley dispone que las Administraciones públicas deberán promover la elaboración a escala comunitaria de este tipo de códigos, y obliga a publicitarlos de tal

<sup>353</sup> Como ha señalado DE LA CUESTA RUTE, José María: «La autorregulación como regulación jurídica», en REAL PÉREZ, Alicia (Coord.), *Códigos de conducta y actividad económica: una perspectiva jurídica*, Marcial Pons, Las Rozas (Madrid), 2010, pág. 34, se trata de una manifestación de «la tendencia actual a escapar del mundo del derecho y de sus procesos propios de realización». En un sentido similar expresa ILLESCAS ORTIZ, Rafael: «La autorregulación: entre la quiebra de la relatividad y la obligatoriedad de la declaración unilateral de voluntad», *Derecho Privado y Constitución*, núm. 17, enero-diciembre 2003, pág. 301, que «en la actualidad se hace autorregulación para, precisamente, evitar hacer regulación».

<sup>354</sup> CUESTA RUTE: «La autorregulación ... cit., pág. 36; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: «Los códigos de conducta, la autorregulación y la nueva Ley de Competencia Desleal», en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 271-280; GÓMEZ CASTALLO, José Domingo - FERNANDO MAGARZO, María Rosario: «Códigos de conducta y sistemas de autorregulación: en especial, en el ámbito de las comunicaciones comerciales», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 137-138; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: *op. cit.*, pág. 583; IRÁCULIS ARREGUI, Nerea: «El incumplimiento de códigos de conducta como acto de competencia desleal», en VVAA, *La reforma de los contratos de distribución comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, págs. 645-655; FERNÁNDEZ BAÑOS: *op. cit.*, pág. 1.

forma que sean debidamente conocidos por sus destinatarios, los consumidores.

Pues bien, lo que establece el apartado segundo del art. 5 LCD es un nuevo tipo de ilícito desleal, que consiste en incumplir los compromisos asumidos en ese Código al que se adhirió el empresario, con una serie de requisitos añadidos. Debe notarse que el ilícito nace de incumplir esos compromisos; si el supuesto es de falsedad en cuanto a la adhesión al Código, se trata de un ilícito distinto que está expresamente contemplado en el art. 21 LCD<sup>355</sup>.

Los requisitos exigidos para que el incumplimiento del código constituya un acto desleal son: que el compromiso sea firme; que pueda ser verificado; y que «en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios». Que el compromiso sea firme dependerá de los términos de adhesión del empresario al código (no valdrían expresiones del tipo «Se intentará ...», «Se procurará ....»), y de cómo lo ha expresado así en su publicidad o información. En cuanto a la posibilidad de verificación, se enfatiza que tiene que tratarse de un compromiso concreto y objetivo, que precisamente por ello puede determinarse de manera evidente si se incumplió o no. A menudo ambos aspectos se hallan interconectados, pues sólo un compromiso firme es objetivable en cuanto a su cumplimiento. El tercer elemento es el que exige un juicio de valor parecido al efectuado en otras sedes de este mismo precepto: el tribunal tendrá que determinar si esta conducta fue susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento de los destinatarios. Por ejemplo, puede darse el supuesto del cliente que acudió a esta empresa precisamente porque estaba adherida a un código de conducta que fijaba compromisos concretos en ciertos aspectos que interesaban a ese cliente; si el empresario incumple uno de esos compromisos, existiría ilícito desleal. Esa susceptibilidad de distorsionar el comportamiento deberá probarla quien la alega, basándose en hechos objetivos, pero el tribunal deberá entender además cuál es el criterio lógico de los destinatarios de esa información. En relación con tal exigencia, la doctrina se ha

<sup>355</sup> MASSAGUER: *El nuevo derecho ...* cit., pág. 118, y «Códigos de conducta ... cit., pág. 23; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: «Los códigos ... cit., pág. 278; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 140; ZUBIRI DE SALINAS: *op. cit.*, págs. 1823-1830.

El art. 21 LCD establece lo siguiente: «1. Se reputarán desleales por engañosas, las prácticas comerciales que afirmen sin ser cierto:

a) Que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta.  
b) Que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o cualquier otro tipo de acreditación. [...]».

manifestado crítica, señalando que «como este último requisito será muy difícil de probar, el beneficio de los empresarios que se adhieren a Códigos de conductas parece claro, aunque incumplan tales códigos. Es más: no debe pasar desapercibido que este tercer requisito no se plasma en la Directiva de 2005, desconociéndose los motivos de su introducción en la LCD, salvo que pretendan favorecer la adhesión a los sistemas de autodisciplina publicitaria»<sup>356</sup>. Sin embargo, creemos que puede discreparse de esta crítica, pues la norma comunitaria sí parece recoger esa exigencia, por lo demás coherente con la cláusula general de deslealtad que dispone [artículo 5.2.b) Directiva 2005/29/CE], al advertir que tal incumplimiento del Código de conducta sólo se considerará como práctica engañosa cuando «haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado» (artículo 6.2 Directiva 2005/29/CE)<sup>357</sup>.

De esta manera, si bien los códigos de autorregulación no tienen carácter normativo, sí que su contravención podría originar responsabilidad, no por la vía de la ilicitud de la conducta en sí por incumplir el código, sino por la deslealtad que supone el manifestar la adhesión a un código para mover así la voluntad del destinatario, y luego incumplirlo. No se trata de un incumplimiento contractual (porque el acuerdo no ha sido con el destinatario) ni de un incumplimiento legal, constituye un acto de engaño y deslealtad. La adhesión al código se ha utilizado como una forma más de captación de la voluntad del consumidor, y el incumplimiento representaría una publicidad engañosa de cara al consumidor y usuario, y una maniobra de competencia desleal de cara a los restantes competidores en el mercado<sup>358</sup>.

## **6. Delimitación de los actos de engaño frente a otros supuestos de deslealtad**

En muchas ocasiones no es fácil distinguir la aplicación entre este ilícito concurrencial de engaño y los demás que se incluyen en la LCD. No

---

<sup>356</sup> LEMA DEvesa, Carlos: «El engaño publicitario al consumidor», en RIBÓN SEISDEDOS, Eugenio (coord.): *Las Prácticas Comerciales Desleales*, CEACCU, Madrid, 2010, págs. 20; y de este mismo autor «Los actos de engaño ... cit., págs. 359-360.

<sup>357</sup> GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 141.

<sup>358</sup> En este sentido se ha resaltado que estos códigos tendrán una cierta efectividad por esta vía de la deslealtad del acto, ARMIJO CHÁVARRI: *op. cit.*, pág. 148; GÓMEZ CASTALLO – FERNANDO GAMARZO: *op. cit.*, pág. 155; PORTO CORTES, Alejandra: «Publicidad engañosa y competencia desleal», en FERNÁNDEZ BURGUEÑO, Pablo - PORTO CORTÉS, Alejandra - MOLINA ÁVILA, Manuel (drs.): *Manual de Derecho de Consumo*, Lex Nova, Valladolid, 2013, pág. 8 (recurso electrónico); ZUBIRI DE SALINAS: *op. cit.*, págs. 1837-1838.

podemos perder de perspectiva que el elemento de engaño en forma general está presente en buena parte de los ilícitos concurrenciales de la LCD. La propia Directiva 2005/29/CE muestra cierta indefinición cuando mezcla engaño con confusión y publicidad comparativa en el art. 6.1.a). Por eso resulta preciso establecer su correcta delimitación con relación a los otros preceptos para su aplicación. La alegación conjunta de varios supuestos de deslealtad es bastante común en la práctica de los litigios, y muestra que debe deslindarse claramente cada uno de los supuestos típicos, pues no puede considerarse que una misma conducta pueda caer a la vez dentro del mandato de dos preceptos distintos. De igual manera, y como quedó expuesto, la cláusula general no puede servir para juzgar la lealtad de ciertos actos que ya hayan superado el control de legalidad de otros preceptos: una denigración que no sea sancionable por el art. 9 LCD no podría someterse, como tal denigración, a la valoración del art. 4 LCD.

Comenzando por esta distinción con otros actos desleales con cierta conexión, la primera diferenciación debe establecerse con los actos de confusión, pues en una acepción vulgar de los términos, confusión y engaño parecen sinónimos; de hecho, la mayoría de la doctrina considera que la confusión es una especie del género «engaño». Conforme al art. 6 LCD:

«Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica».

La doctrina ha puesto de manifiesto que los actos de competencia desleal han venido agrupándose tradicional y convencionalmente en tres grandes categorías<sup>359</sup>: (i) los actos contra los consumidores (que interfieren en el proceso de toma de decisiones por parte de éstos); (ii) contra los competidores (que obstaculizan o suponen un aprovechamiento indebido de la actividad o del esfuerzo ajenos); y (iii) contra el mercado. Resulta relativamente pacífico que los actos de confusión, al menos desde una perspectiva general, encuentran su más lógico acomodo en el primero de los mencionados grupos. Este artículo formula el que podríamos denominar tipo genérico o general de acto de confusión en términos deliberadamente amplios. En primer lugar, frente a la mayor concreción de la literalidad de la Directiva anteriormente citada, que alude, en relación con los consumidores y usuarios, a las prácticas comerciales que supongan

<sup>359</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, págs. 162-163.

cualquier operación de comercialización de un producto, el art. 6 LCD es más general y proscribire «todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos». En segundo lugar, al riesgo de confusión en sentido estricto y restringido queda asimilado en el párrafo segundo del propio art. 6 de la LCD «el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación», que se declara expresamente suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica<sup>360</sup>. Con ello se está recogiendo también la posibilidad de actos de confusión con marcas de otros operadores que, aun no siendo competidores directos, pueden inducir a confusión por su carácter renombrado o notorio en el mercado en general o concretamente en un segmento del mismo<sup>361</sup>.

Pues bien, existe unanimidad doctrinal en cuanto a que los actos de confusión se refieren a las cualidades del prestador, a la procedencia de las prestaciones; mientras que, en los actos de engaño, el error recae sobre las cualidades de la prestación<sup>362</sup>. El art. 6 LCD lo que sanciona son los comportamientos de los empresarios o profesionales que pretenden confundir a los consumidores sobre la procedencia del producto o servicio ofertado, a menudo con relación a los signos distintivos. Indudablemente, para que ocurra la confusión tiene que existir un elemento de engaño, de lo contrario no se configura este ilícito concurrencial. Mientras que el objetivo del art. 5 de la LCD es evitar que los consumidores, al ejercer su elección, conozcan las cualidades y características de los bienes o servicios que pretendna contratar o adquirir. En la STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/2209) el tribunal realiza una comparación entre la finalidad de ambos preceptos, siendo la intención primordial de ambas normas –al igual que las otras incluidas en la LCD– el mantener el buen funcionamiento competitivo en el mercado:

«Así, el artículo 6 cumple la función de defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de actos que sean aptos para eliminar o reducir la autonomía de decisión del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión –estricta y amplia–, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los

<sup>360</sup> BARRETO RODRÍGUEZ: *op. cit.*, pág. 7.

<sup>361</sup> VIERA GONZÁLEZ, Jorge: «La tipificación de los ilícitos concurrenciales en la reforma del derecho español de competencia desleal», *RDCD*, núm. 7, julio-diciembre 2010, pág. 7 (recurso electrónico).

<sup>362</sup> MASSAGUER: *Comentarios ... cit.*, pág. 220; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 96; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 120; AREILZA CHURRUCA, Javier: «Seguros de prestación de servicios y competencia desleal», *La Ley*, mayo 2010, pág. 4 (recurso electrónico).

productos o servicios ofertados –no sobre la naturaleza, composición o caracteres de los mismos, ya que la reacción ante el comportamiento causante de éste corresponde al artículo 7 (hoy, art. 5)».

En cuanto a la distinción entre acto de engaño y acto de aprovechamiento o de explotación de la reputación ajena, estos segundos tienen como presupuesto un error, pero no cabe desconocer que éste es un error cualificado, pues se predica del bien o servicio que se quiere vender cualidades similares a las que tienen aquellos bienes o servicios ofertados por los competidores. De esta forma, lo que se busca es un aprovechamiento del prestigio del competidor. Por lo tanto, para buena parte de la doctrina constituye un tipo específico por referencia al más general de los actos de engaño<sup>363</sup>.

La diferenciación con los actos de imitación (art. 11, que luego serán tratados en el Capítulo V) radica en que el producto que se comercializa adopta la forma de otros productos que ya tienen una fama asentada en el mercado<sup>364</sup>. Existiría también cierto componente de engaño, en la medida en que la atención del cliente no se logra a través de la prestación del producto en sí, sino de la asociación con la forma de los productos de los competidores.

## **7. Algunos supuestos típicos de engaño en la jurisprudencia estadounidense**

Como se expuso en el Capítulo I, en el ordenamiento estadounidense no existe un cuerpo normativo que regula la competencia desleal de forma específica, y los actos de engaño, confusión, imitación de prestaciones, etc. se enjuician a la luz de las normas de derecho marcario, de patentes o de derechos de autor. Como una muestra de la aplicación de este derecho queremos a continuación exponer algunos de los casos más relevantes y cómo fueron tratados por la jurisprudencia estadounidense, con su sistema de precedentes judiciales. Como se verá, los problemas y los supuestos de hecho son parecidos a los expuestos en el derecho español, y la forma de resolverlos resulta diferente porque se carece de la apoyatura legal que sí

<sup>363</sup> MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., pág. 220; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: *Comentario* ... cit., pág. 121. Para ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 97, no existe propiamente un engaño, porque el adquirente conoce que el bien procede de un fabricante distinto a aquél con cuyos productos se asocia, pero se sanciona que para atraer la atención del cliente, se utilizan los bienes de un competidor.

<sup>364</sup> MASSAGUER: *Comentarios* ... cit., pág. 220; ZURIMENDI ISLA: «Comentario artículo 7 ... cit., pág. 97; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ: «Comentario artículo 5 ... cit., pág. 121.

tiene el derecho español. Sobre esta distinta forma de tratar los problemas volveremos más adelante, al concluir el Capítulo V.

### 7.1. *Passing off*

En su origen, el Derecho común (*common law*) estadounidense ligaba la competencia desleal con los actos conocidos como *Passing off* (también conocido como *Palming off*)<sup>365</sup>. Estas prácticas de competencia desleal consisten en actos de representación tergiversada (*misrepresentation*) o falsedad de testimonios, de forma que el infractor aparenta ante el público que sus bienes son como los de otro empresario competidor que ya es reputado<sup>366</sup>. El TSEU en *Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*<sup>367</sup>, formuló la regla fundamental para conceder un remedio contra un acto de *passing off*:

*Relief is granted only where the defendant, by his marks, signs, labels, or in other ways, represents to the public that the goods sold by him are those manufactured or produced by the plaintiff, thus palming off his goods for those of a different manufacture, to the injury of the plaintiff* («Una indemnización (o remedio) se puede conceder sólo cuando el demandado, por sus marcas, signos, etiquetas, o en otras formas, representa al público que los bienes vendidos por él, son estos manufacturados o producidos por el demandante, por lo tanto, hace pasar sus bienes por aquellos de un manufacturero distinto (o diferente), para el perjuicio del demandante»).

Este caso se originó a partir de una demanda judicial en equidad presentada por *Goodyear Rubber Company*, una corporación creada bajo las leyes del Estado de Nueva York, dirigida a prohibir a *Goodyear's India Rubber Glove Manufacturing Company*, una corporación creada bajo las leyes de Estado de Connecticut y otros, el uso del nombre *Goodyear's Rubber Manufacturing Company* o cualquier nombre equivalente en sus

<sup>365</sup> BARRETT, Margreth: «A Cause of Action for “Passing Off/Associational Marketing”», *Intellectual Property Theory*, vol. 1, 2010; AMERICAN BAR ASSOCIATION. SECTION OF ANTITRUST LAW: *Business Torts and Unfair Competition Handbook*, ABA Publishers, third Edition, 2014, pág. 53.

<sup>366</sup> Una acción de *Passing off*, en pocas palabras, es una acción presentada para postular que el demandado empleando la tergiversación (intencional o no) está tratando de representar al público en general que sus productos/artículos son los del demandante, y tal tergiversación causó o es probable que cause un daño sustancial a la plusvalía/reputación que se adjunta a los bienes/artículos del demandante, GOEL, Shivam: «Testing the Maintainability of Composite Suit of “Design Infringement” & “Passing Off”», 2018, págs. 2-3 disponible en <https://ssrn.com/abstract=3307106> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3307106>.

<sup>367</sup> *Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598, 604 (1888).



negocios. El TSEU resolvió que no había prueba de ningún intento del demandado para representar los bienes manufacturados y vendidos por él, como aquellos manufacturados y vendidos por el demandante. En otras palabras, en este caso el TSEU determinó que no se configuró el acto desleal de *Passing off*.

Si se permitiera el *passing off* entonces los consumidores podrían ser engañados sobre las cualidades no apreciables a simple vista de los productos a los que se fija la marca. Un consumidor podría comprar un bien de mala calidad del productor A pensando que estaba comprando un bien de calidad del productor B, sufriendo así una lesión cuantificable en el valor atribuible a la diferencia en la calidad. Es más, dado que los productores conocen perfectamente cuáles son las cualidades no apreciables a simple vista de los bienes que comercializan, en un mundo en el que se permitiera el *passing off* los consumidores tendrían que emprender su propia búsqueda de información pertinente para evitar el tipo de daño que resultaría en el ejemplo que hemos mencionado, aumentando los costos de transacción asociados con la recopilación y difusión de esa información y la reducción del bienestar agregado como resultado final<sup>368</sup>. Como ya expresó la Escuela de Chicago<sup>369</sup> sin duda uno de los beneficios de la protección del derecho de marcas es que reduce los costos de búsqueda para los consumidores<sup>370</sup>.

En la jurisprudencia inicial el *passing off* se configuro prácticamente como el paradigma de la *unfair competition*. El más alto foro judicial estadounidense en *Howe Scale Co. v. Wyckoff, Seamans & Benedict*<sup>371</sup>, expresó sobre esta figura jurídica que «*The essence of the wrong in unfair competition consists in the sale of the goods of one person for that of another*» («La esencia del error en la competencia desleal consiste en vender bienes de una persona haciéndolos pasar como bienes de otro»). La

<sup>368</sup> SHEFF, Jeremy N.: «Marks, Morals, and Markets», *Stanford Law Review*, vol. 65-761, 2013, págs. 797-798.

<sup>369</sup> La Escuela Económica de Chicago surge a partir de principios del siglo XX, en la ciudad de Chicago, EE.UU. Los inicios de la Escuela de Chicago se remontan a la década de 1920. El rechazo a las teorías keynesianas y a los modelos de competencia imperfecta y su sesgo liberal son los principales atributos de esta escuela. Por su parte, los economistas de Chicago se muestran partidarios del modelo neoclásico, que en muchas ocasiones han extrapolado a campos ajenos a la economía como la familia, las instituciones, el derecho, o la historia económica. Véase PERDICES DE BLAS, Luis y otros: *Diccionario de Historia del Pensamiento Económico*, Ecobook-Editorial del Economista, Madrid, 2008, pág. 37.

<sup>370</sup> DINWOODIE, Graeme B.: «Ensuring Consumers “Get What They Want”: The Role of Trademark Law», *Oxford Legal Studies Research Paper* núm. 34/2015, pág. 8.

<sup>371</sup> *Howe Scale Co. v. Wyckoff, Seamans & Benedict*, 198 U.S. 118, 140 (1905).

misma idea se recoge en *Vogue Co. v. Thompson- Hudson Co.*<sup>372</sup>, Sentencia en la que el Tribunal Federal del Sexto Circuito de Apelaciones de los EE.UU. expresó que:

*«Unfair competition» is nothing but a convenient name for the doctrine that no one should be allowed to sell his goods as those of another. This rule is usually invoked when there is an actual market competition between the analogous products of a plaintiff and defendant, and so it has been natural enough to speak of it as the doctrine of unfair competition; but there is no fetish in the word «competition». The invocation of equity rests more vitally upon the unfairness («competencia desleal no es más que un nombre conveniente para la doctrina de que a nadie le debe ser permitido vender sus productos como los de otro. Esta regla normalmente se invoca cuando hay una competencia real en el mercado entre los productos análogos del demandante y el demandado, y por lo que ha sido bastante natural hablar de ella como la doctrina de la competencia desleal; pero no hay un fetiche en la palabra “competencia”. La invocación de la equidad descansa más vital en la injusticia»).*

Pocos años después, en *A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States*<sup>373</sup>, el TSEU expresó que:

*«Unfair competition», as known to the common law, is a limited concept. Primarily, and strictly, it relates to the palming off of one's goods as those of a rival trader («la competencia desleal, como se conoce en el derecho común, es un concepto limitado. En primer lugar, y en sentido estricto, se refiere a hacer pasar los bienes de uno (palming off) como los de un comerciante rival»).*

A partir de mediados de siglo se observa una cierta evolución, de forma que en *American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co.*<sup>374</sup> el Tribunal Federal del Quinto Circuito de Apelaciones la *unfair competition* se mostró con un ámbito más general y omnicompreensivo:

*The law of unfair competition is the umbrella for all statutory and nonstatutory causes of action arising out of business conduct which is contrary to honest practice in industrial or commercial matters («El derecho de la competencia desleal es la sombrilla para todas las*

<sup>372</sup> *Vogue Co. v. Thompson- Hudson Co.*, 300 F. 509, 511 (6th Cir. 1924), cert. denied 273 U.S. 706, 47 S. Ct. 98, 71 L.ED. 850 (1926).

<sup>373</sup> *A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States*, 295 U.S. 495, 531 (1935).

<sup>374</sup> *American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co.*, 494 F.2d 3, 14 (5th Cir. 1974).

causas estatutarias y no estatutarias de acción que surjan de la conducta empresarial que es contraria a las prácticas honestas en asuntos industriales o comerciales»).

Esta evolución se muestra igualmente en la Sentencia del TSEU en *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*<sup>375</sup>, que se refiere al engaño y a la confusión sobre la procedencia como la institución general de la competencia desleal:

*The law of unfair competition, which has its roots in the common-law tort of deceit, has a general concern with protecting consumers from confusion as to source* (El derecho de la competencia desleal tiene sus raíces en el derecho común sobre los agravios (o daños y perjuicios) causados por engaños. Su preocupación general es proteger a los consumidores de la confusión con respecto a la procedencia»).

Sin embargo, en este caso la definición de la juez O'Connor's<sup>376</sup> se quedó corta según cierta doctrina<sup>377</sup>, toda vez que omitió unas importantes áreas del derecho de competencia desleal, tales como la publicidad falsa, dilución, robo de secreto de negocios y violaciones al derecho de publicidad. En cualquier caso, estos actos de *passing off* o hacer pasar los bienes o servicios de un productor o una entidad de servicios como los de otro mediante una falsa representación o tergiversación de la realidad, constituyen la infracción más frecuente que típicamente ocurre en el derecho de marcas y de competencia desleal estadounidense.

## 7.2. *Reverse passing off*

*Reverse passing off*, es otra de las causas de acción que surge de la Sección 1125 (a)(1) de la Ley *Lanham*. Se refiere a que una parte hace una tergiversación o falsa representación (*misrepresentation*) sobre la procedencia de su producto al no informar al público quién lo creó. El vendedor realiza la tergiversación al remover o borrar la marca original. La diferencia entre *Passing off* y *Reverse passing off* se fundamenta en que en el *Passing off* el vendedor asocia la marca de otro con sus bienes o servicios como si fuera la de él y en *Reverse passing off*, el vendedor remueve la marca del otro antes de venderlo.

Dentro del *Reverse passing off* se suelen distinguir dos categorías, la expresa y la implícita. En la expresa el infractor reemplaza la marca original con su marca y vende el producto. Y en la implícita solamente

<sup>375</sup> *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141, 157 (1989).

<sup>376</sup> Sandra DAY O'CONNOR. Primer Juez mujer en ser designada al TSEU.

<sup>377</sup> Mc CARTHY: *op. cit.*, pág. 1-25.

remueve la marca antes de vender el producto, dejando el producto sin marca<sup>378</sup>. Hasta el presente, el TSEU ha resuelto solamente un caso<sup>379</sup> relacionado con esta figura jurídica en *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp*<sup>380</sup>. En este supuesto dispuso el más alto foro estadounidense que:

*«Passing off», or palming off, as it is sometimes called, occurs when a producer misrepresents his own goods or services as someone else's. «Reverse passing off», as its name implies, is the opposite: the producer misrepresents someone else's goods or services as his own («"Passing off", o Palming off, como a veces se llama, ocurre cuando un productor tergiversa sus propios bienes o servicios como los de otra persona. "Reverse passing off", como su nombre lo indica, es lo contrario. El productor tergiversa bienes o servicios de otra persona como propios»).*

Este tipo de práctica desleal no parece muy extendida en los EE.UU. Al presente existen menos de quinientos casos resueltos por los tribunales federales, relacionados a actos de competencia desleal por *Reverse Passing off*<sup>381</sup>. El American Law Institute clasificó la publicidad falsa, el *Passing off* y *Reverse passing off* como formas específicas de «marketing

<sup>378</sup> MEINCKE, Jennings, «Unfair Competition & Trademark Infringement», en *The 'Lectric Law Library*, disponible en <http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>. (accedido el 6 de abril de 2019). Sobre esta doctrina, y la aplicación que hizo el TSEU en el caso *Dastar*, véase GRIFFITHS, Jonathan: «Misattribution and Misrepresentation - The Claim for Reverse Passing Off as 'Paternity Right'», *Intellectual Property Quarterly*, núm. 41, 2006, págs. 34-54, <https://ssrn.com/abstract=1476971>, y en el Capítulo V subepígrafe 5.6.D.

<sup>379</sup> Según POLLACK, Malla: «Reclassifying Reverse Passing Off as Failure to Contract or as False Advertising», *Boston University Journal of Science and Technology Law*, 2010, pág. 2, la doctrina del *Reverse passing off* sólo ha tenido dos momentos de fama: a) el artículo de William M. BORCHARD: «Reverse Passing Off - Commercial Robbery or Permissible Competition?», 67 *Trademark Rep.* 1 (1977); y b) la decisión del TSEU en *Dastar*.

<sup>380</sup> *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23, 28 (2003); *O. & W. Thum Co. v. Dickinson*, 245 F. 609, 621 (CA6 1917); *Williams v. Curtiss-Wright Corp.*, 691 F.2d 168, 172 (CA3 1982).

<sup>381</sup> El plagio, sería análogo a *Reverse passing off*. Por ejemplo, si John Grisham va a vender una novela escrita por Luis Pérez y se atribuye la autoría a sí mismo, él sería responsable (sólo en el contexto de este caso hipotético) por una acción de *Reverse passing off*. Desde la perspectiva del consumidor, como en los casos estándares de situaciones de *Passing off*, el resultado del engaño de Grisham sería idéntico al resultado del engaño de Pérez. Los consumidores asumirían erróneamente que Grisham escribió la novela escrita por Pérez. La única diferencia relevante en los dos patrones de hechos sería la identidad de la parte responsable del engaño al consumidor. En este caso estaríamos ante la figura jurídica del *Reverse passing off* según LASTOWKA, Greg: «The Trademark Function of Authorship», 2005, pág. 23, <https://ssrn.com/abstract=656138> (accedido 6 de diciembre de 2019).

engañoso», que se define como realizar una representación relacionada con bienes, servicios o actividades comerciales, en el curso ordinario de la comercialización, que probablemente engañe o induzca a error a los posibles compradores en el probable detrimento comercial de otro<sup>382</sup>.

### 7.3. *Misappropriation*

En el año 1918 surge la doctrina conocida como «*hot news misappropriation*»<sup>383</sup>. Por medio del trascendental caso de *International News Service v. Associated Press*<sup>384</sup>, el TSEU reconoció como una nueva causa de acción dentro de la competencia desleal la apropiación indebida (*misappropriation*) del valor en el comercio de los intangibles de los competidores. En este caso *International News Service* (en adelante «INS»), copió información del despacho de noticias de *Associated Press* (en adelante «AP»), publicadas en los periódicos del Este de los EE.UU. y transmitió esta información a los periódicos afiliados a la INS, de la costa Oeste de los EE.UU., en competencia con los miembros de la región Oeste de la AP, entre otras actuaciones. A pesar de que se reconoce en los EE.UU. el derecho del público a copiar los reportes de noticias que no estén protegidos por los derechos de autor (*copyright*), el TSEU resolvió que la apropiación de las noticias por un competidor para ser utilizada en competencia directa con el autor o creador de la misma, es un acto procesable como competencia desleal.

Luego en el año 1997, el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *NBA v. Motorola, Inc.*<sup>385</sup>, reasumió esta doctrina y formuló los elementos necesarios para llevar una causa de acción bajo esta práctica desleal, en los términos siguientes:

*The court holds that the «hot-news» claim is limited to cases where: (i) a plaintiff generates or gathers information at a cost; (ii) the information is time-sensitive; (iii) a defendant's use of the information constitutes free-riding on the plaintiff's efforts; (iv) the defendant is in direct competition with a product or service offered by the plaintiffs; and (v) the ability of other parties to free-ride on the efforts of the plaintiff or others would so reduce the incentive to produce the product or service that its existence or quality would be*

<sup>382</sup> Así lo expresa BARRETT, Margreth: «A Cause of Action for 'Passing Off/Associational Marketing», *Intellectual Property Theory*, vol. 1, 2010, pág. 9.

<sup>383</sup> ISBELL, Kimberley: «The Rise of the News Aggregator: Legal Implications and Best Practices», *Berkman Center Research Publication*, núm. 2010-10. 2010, pág. 13.

<sup>384</sup> *International News Service v. Associated Press*, *supra.* págs. 239-240.

<sup>385</sup> *NBA v. Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841 (2nd Cir. 1997).

*substantially threatened* («El tribunal sostiene que la reclamación de “hot-news” se limita a los casos en que: (i) un demandante genera o recopila información a un costo; (ii) la información es sensible al tiempo; (iii) el uso de la información por parte del demandado constituye un aprovechamiento de los esfuerzos del demandante; (iv) el demandado está en competencia directa con un producto o servicio ofrecido por los demandantes; y v) la capacidad de otras partes de aprovecharse de los esfuerzos del demandante u otros reducirían así el incentivo de producir el producto o servicio el cual su existencia o calidad se verían sustancialmente amenazadas»).

Según lo articulado por el Tribunal del Segundo Circuito, esta forma moderna de la doctrina de la apropiación indebida (*misappropriation*) ofrece a los demandantes alguna protección limitada similar a los derechos de autor en ciertas circunstancias<sup>386</sup>. Esta doctrina después ha ido cristalizando precisamente en la defensa de los autores de noticias y en la regulación del derecho especial denominado *press-clipping*<sup>387</sup>.

---

<sup>386</sup> ISBELL: *op. cit.*, pág. 17.

<sup>387</sup> En Derecho español véase PEINADO GRACIA, Juan Ignacio - SOLANA, Diego: «“Press clipping”: competencia desleal y propiedad intelectual», *RDCD*, núm. 2, 2008, págs. 37-63; TATO PLAZA, Anxo: «La reforma de la Ley de propiedad intelectual y los límites al derecho de autor: copia privada, canon digital y *press clipping*», en GARCÍA PÉREZ, Rafael - LÓPEZ SUÁREZ, Marcos A. (coords.): *Nuevos retos para la propiedad intelectual: II Jornadas sobre la propiedad intelectual y el derecho de autor*, Universidade da Coruña, 2008, págs. 9-30; y últimamente MORO ALMARAZ, María Jesús: «Una propuesta de revisión de la regulación del límite de reseñas o revistas de prensa (*press-clipping*) contenida en el artículo 32.1 LPI», en MARÍN LÓPEZ, Juan José - CASAS VALLÉS, Ramón - SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (coords.), *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, 2016, págs. 625-656.

## CAPÍTULO V. ACTOS DE IMITACIÓN

### 1. El principio de libre imitabilidad de las prestaciones

La Real Academia Española de la Lengua define *imitar* como: «(i) ejecutar algo a ejemplo y semejanza de otra cosa; o (ii) hacer o esforzarse por hacer algo, lo mismo que otro o según el estilo de otro»<sup>388</sup>. Esto es, tomar como modelo un determinado objeto (imitado) para, a partir de este, obtener uno nuevo (imitación), que guarda por ello gran parecido con el inicial<sup>389</sup>. Este significado no coincide exactamente con el que se le atribuye al término en el ámbito de Derecho de la competencia desleal, que resulta mucho más amplio porque la realidad económica se enfrenta a una fenomenología muy diversa, y porque el tratamiento normativo justifica abarcar la mayoría de los actos posibles y poner límites o reglas de uso<sup>390</sup>.

El derecho a la imitación de las prestaciones ajenas constituye para los primeros autores que trataron estas cuestiones un derecho fundamental y natural de todo ser humano. Thomas Jefferson<sup>391</sup> igualaba la copia libre de las ideas como una ley natural del hombre, expresando que:

---

<sup>388</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=L1K5UTb> (accedido: 9 de noviembre de 2019).

<sup>389</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva: *Competencia Desleal a través de Actos de Imitación Sistemática*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, pág. 40.

<sup>390</sup> PORTELLANO DIEZ, Pedro: *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995, págs. 29-30. La doctrina española también emplea el término «imitación» para referirse a supuestos muy variados, véanse: MENÉNDEZ MENÉNDEZ: *La Competencia ...* cit., págs. 127-128; LEMA DEvesa, Carlos: «La publicidad desleal: modalidades y problemas», *RGD*, núm. 562-563, 1991, pág. 6144; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, Madrid, 1978, págs. 322-324, 577, 588, etc. Como señala DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva: «Artículo 11. Actos de Imitación», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 284-285; ALBA ISASI, Javier: «La imitación como acto de competencia desleal», *Diario La Ley*, núm. 7915, 2012; SÁNCHEZ PACHÓN, Luis Ángel: «La imitación de prestaciones y de iniciativas empresariales como actos de competencia desleal en la jurisprudencia española», en VVAA, *La reforma de los contratos de distribución comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, págs. 623 y ss. En el lenguaje cotidiano se emplean indistintamente una pluralidad de términos para referirse a la imitación; se habla de «producto de imitación», «copia», «reproducción», «producto falso, falsificado o pirata», «plagio», entre otras. Tampoco entre la doctrina ha habido absoluta unanimidad en torno a la amplitud del término «imitación» y los tribunales no han aportado demasiada claridad a este respecto.

<sup>391</sup> Thomas JEFFERSON fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Es más recordado por redactar la Declaración de Independencia. En este documento, las

[...] *that ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density at any point, and like the air which we breathe, move and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation* («[...] las ideas se difunden libremente de uno a otro sobre el globo, para la instrucción moral y mutua del hombre, y el mejoramiento de su condición, parecen haber sido peculiar y benevolentemente diseñados por la naturaleza, cuando ella los hizo, como el fuego, expandible sobre todos los espacios, sin disminuir su densidad en ningún punto, y como el aire que respiramos, nos movemos y tenemos nuestro ser físico, incapaz de confinamiento o de apropiación exclusiva)»<sup>392</sup>.

Lo importante desde el punto de vista social es que no se desaproveche el cúmulo de conocimientos y creaciones generadas por los demás. El progreso descansa sobre la imitación de lo bueno, que permite el perfeccionamiento de lo bueno a mejor, del mismo modo que la educación misma se basa en imitar algo que otro enseña para que los educandos, a partir de ahí, sean capaces de superar lo que el educador les enseñó<sup>393</sup>. La imitación es la base de la innovación y el aprendizaje para las personas y también para las empresas. Es normal observar e imitar aquello que consideramos positivo para nuestro crecimiento<sup>394</sup>.

Sin la existencia de la libertad de imitación, los sistemas económicos de la sociedad hubiesen sido los más afectados y como consecuencia el interés público, ya que los consumidores o usuarios del mercado hubiesen tenido pocas o ningunas alternativas de adquirir bienes o servicios a unos precios justos y razonables. Sin duda alguna, a falta de este derecho los monopolios u oligopolios hubiesen sido la norma del día en nuestra sociedad. Esto quebrantaría la base de la doctrina del liberalismo

---

13 colonias americanas declararon su independencia de Gran Bretaña. Fue adoptado el 4 de julio de 1776. Marcó el nacimiento de los Estados Unidos como nación, suponiendo mucho más que dar la razón americana para celebrar el cuatro de julio. Fue inventor, escritor y músico. Era granjero, arquitecto y amante de los libros, hombre de muchos talentos. Véase USEL, T.M.: *Thomas Jefferson a Photo-Illustrated Biography*, Capstone Press, Mankato-Minnesota, 1996, pág. 5.

<sup>392</sup> Citado en MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 1:62-1:62.1.

<sup>393</sup> PORTELLANO DÍEZ: *La imitación ... cit.*, págs. 44-45; ALBA ISASI: *op. cit.*, pág. 2; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 627.

<sup>394</sup> SEMPERE MASSA, Iván L.: «La protección de la forma de los productos por competencia desleal», *Derecho de los Negocios*, núm. 259, 2012, págs. 53-55.



económico (afectando el balance entre las leyes de oferta y demanda) y el correcto funcionamiento del mercado.

Este principio de la libre imitabilidad resulta una constante en las economías avanzadas y en sus ordenamientos jurídicos. En los Estados Unidos la jurisprudencia siempre ha remarcado esta idea. El Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *American Safety Table Co. v. Schreiber*<sup>395</sup>, expresó que:

*[...] imitation is the life blood of competition. It is the unimpeded availability of substantially equivalent units that permits the normal operation of supply and demand to yield the fair price society must pay for a given commodity* («La imitación es la sangre vital de la competencia. Es la disponibilidad sin obstáculos de unidades sustancialmente equivalentes que permite el funcionamiento normal de la oferta y la demanda para producir el precio justo que la sociedad debe pagar por un producto determinado»).

La imitación es un componente esencial de la competencia. Si no existe, no puede producirse un correcto funcionamiento de un mercado. El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *B. H. Bunn Co. v. AAA Replacement Parts Co.*<sup>396</sup>, dispuso que:

*Outright copying is often a civilizing rather than a cannibalizing folkway. The world would be a duller place without the originators, but it would not work without the copyists* («Copiar es a menudo más civilizado que una cultura “canibalizante”. El mundo sería un lugar más aburrido sin los creadores, pero no funcionaría sin los copistas»).

Por eso, claramente la norma establecida en nuestra sociedad civil es la libertad de imitar o copiar ideas, invenciones o innovaciones, etc.; pero siempre haciendo la salvedad que este derecho no es absoluto sino limitado. El Tribunal Supremo de los EE. UU. en *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*<sup>397</sup>, dispuso que:

---

<sup>395</sup> *American Safety Table Co. v. Schreiber*, 269 F.2d 255, 272, (2d Cir. 1959). En el mismo sentido: *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, 159 U.S.P.Q. 388 (9<sup>th</sup> Cir. 1968); *Hygienic Specialties Co. v. H.G. Salzman, Inc.*, 302 F.2d 614, 133 U.S.P.Q. 96 (2d Cir. 1962); *Bi-Rite Enterprises, Inc. v. Button Master*, 555 F. Supp. 1188, 217 U.S.P.Q. 910 (S.D.N.Y. 1983), supplemental op., 578 F. Supp. 59 (S.D.N.Y. 1983).

<sup>396</sup> *B. H. Bunn Co. v. AAA Replacement Parts Co.*, 451 F.2d 1254, 1259 (5<sup>th</sup> Cir. 1971).

<sup>397</sup> *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 29 (2001).

*[...] many instances there is no prohibition against copying goods and products. In general, unless an intellectual property right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying. As the Court has explained, copying is not always discouraged or disfavored by the laws which preserve our competitive economy [...] Allowing competitors to copy will have salutary effects in many instances («[...] en muchos casos no hay prohibición contra la copia de bienes y productos. En general, a menos que un derecho de propiedad intelectual, como una patente o un derecho de autor proteja un artículo, estará sujeto a copia. Como ha explicado la Corte, copiar no siempre es desalentado o desfavorable por las leyes que preservan nuestra economía competitiva [...] Permitiendo a los competidores copiar tendrá unos efectos saludables en muchos casos»)*<sup>398</sup>.

La libre imitación se nos aparece, en este marco, como una exigencia del interés general. Ciertamente, la imitación lleva anejo un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, porque el imitador ya parte de lo creado por el pionero, pero resulta la única manera de que la economía avance a partir de creaciones anteriores, y de que existan varias opciones de productos y servicios que compitan entre sí en detalles de las prestaciones<sup>399</sup>. Los derechos de propiedad intelectual e industrial suponen una exclusiva de uso a favor de los creadores, con una serie de límites, y esto hay que mantenerlo. Pero fuera de ese ámbito la imitación es libre<sup>400</sup>.

<sup>398</sup> Igualmente, el Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones de los EE. UU. en *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.* [*West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 589 (6<sup>TH</sup> Cir. 1955); *Tas-T-Nut Co. v. Variety Nut & Date Co.*, 245 F.2d 3, 113 U.S.P.Q. 493 (6th Cir. 1957)], expresó que: *The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition. The privilege to engage in business and to compete with others implies a privilege to copy or imitate the physical appearance of another's goods. The public interest in competition ordinarily outweighs the interest in securing to a person the rewards of his ingenuity in making his product attractive to purchasers* («La imitación idéntica de los productos de otro no constituye en sí misma una competencia desleal. El privilegio de participar en los negocios y competir con los demás implica el privilegio de copiar o imitar la apariencia física de los bienes ajenos. El interés público en la competencia normalmente superar el interés de asegurar a una persona las recompensas de su ingenio por hacer su producto atractivo para los compradores»).

<sup>399</sup> Acerca de la «racionalidad económica» de este principio MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 336-337; DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia desleal ... cit.*, págs. 88-109; PORTELLANO DÍEZ: «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 171-172; ALBA ISASI: *op. cit.*, págs. 3-4; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 628.

<sup>400</sup> FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón: «Algunas ideas sobre los dos primeros apartados del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal», *Revista del Poder Judicial*, núm. 49, 1998, págs. 715-730; GARCÍA PÉREZ: *Ley de competencia ... cit.*, pág. 263; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel: «Supuestos de Competencia

Haciendo un paralelismo con el derecho de propiedad intelectual, las «ideas» son de libre uso; y respecto de lo que cabe un derecho de autor es la «expresión» de esas ideas. En el derecho de competencia hay libre imitabilidad de las «ideas», e incluso de las formas de expresión de las mismas si no hay lugar a confusión. En definitiva, aunque la imitación suponga un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, no constituye una deslealtad *per se*. En la STS de 26 de abril de 2017 (RJ 2017/1731) el Tribunal Supremo español expresó que: «Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, *per se*, desleal».

Esta idea de que copiar o imitar idénticamente un producto, signo o cualquier cosa tangible no constituye por sí solo una práctica de competencia desleal se repite en todos los sistemas económicos y jurídicos modernos. Pero a continuación se precisa que ciertas imitaciones o copias sí pueden ser desleales, porque infringen otros valores como el interés de los consumidores o el del mercado. Lo que hace ilícitos a estos actos no es la «imitación», sino la deslealtad que supone el crear una confusión o el aprovechar esfuerzo o reputación ajena más allá de los justos límites en que puede ser admitido. En este punto coinciden también la doctrina y la jurisprudencia estadounidense y española. En la STS de 26 de abril de 2017 (RJ 2017/1731) el Tribunal Supremo español expresa que:

«La deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se realizó la imitación. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación».

Ninguna de las conductas que en este ámbito pueden ser entendidas como imitación es desleal por sí misma; tampoco la apropiación inmediata de las prestaciones ajenas. Su antijuridicidad depende de la concurrencia de ulteriores circunstancias, atinentes todas al comportamiento del que realiza la imitación, unas relativas a la forma en que se beneficia de las prestaciones ajenas imitadas y otras a la finalidad perseguida con la imitación de prestaciones e iniciativas ajenas<sup>401</sup>.

---

Desleal de la Ley 3/1991», en BAYLOS CORROZA, Hermenegildo (dr.): *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas., Madrid, 2009, pág. 434; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 100; Sánchez Pachón: *op. cit.*, pág. 625.

<sup>401</sup> MASSAGUER FUENTES, José - MONTEAGUDO, Montiano: «Comentario del artículo 11», en MASSAGUER FUENTES, José: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pág. 343; PORTELLANO: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 173; DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 283; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 631 y ss.

En el derecho federal estadounidense no existe formulado este principio de forma expresa, si bien, como veremos a lo largo de este Capítulo, sí ha habido un tratamiento jurisprudencial. En el ordenamiento jurídico español se permite que un competidor imite las prestaciones de otro, sujeto a ciertas restricciones. La fundamental de estas limitaciones la formula el art. 11 de la LCD, que concede facultad a los participantes del mercado para que libremente puedan imitar prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas, según su criterio, siempre y cuando lo que se fuese a imitar no esté protegido por un derecho de exclusividad estatuido o culmine en la confusión sobre el origen de la prestación o en el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno o la obstaculización de un competidor. Este artículo 11 LCD dispone lo siguiente:

- «1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.
2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.
3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado».

El Tribunal Supremo español en la STS de 30 de diciembre de 2010 (RJ 2010/7740) expone de forma resumida todos los apartados de este precepto. Haciendo énfasis en el principio de la «imitación libre» o libertad de copiar o imitar prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales dentro del mercado; y el supuesto de riesgo asociado o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o imitación sistemática como condición vinculante para la aplicación de esta norma, expresa:

«El principio expresado -imitación libre- tiene como excepciones: que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 LCD); que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores

respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación (art. 11.2 LCD); o que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.3 LCD)».

Para que se configure en el ordenamiento jurídico español el acto ilícito de imitación bajo esta disposición, tienen que concurrir dos actos, a saber: i) la copia de un elemento o aspecto esencial, el cual no puede ser accidental ni accesorio incidiendo sobre lo que se denomina «singularidad competitiva» o «peculiaridad concurrencial», que puede identificarse por un componente o por varios elementos; y ii) que dicho acto de imitar conlleve (a) el riesgo de la confusión por parte de los consumidores con respecto al origen de la prestación; o (b) el aprovechamiento indebido de la reputación o fama o esfuerzo ajeno; o (c) la imitación sistemática u obstaculizadora por parte de uno o varios competidores. Hacemos la salvedad que la «inevitabilidad» de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena «excluye» la deslealtad de la práctica en el art. 11.2 de la LCD. De igual forma, se excluye la deslealtad del art. 11.3 de la LCD, si la conducta no se excede de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta «natural» del mercado. Las excepciones que fijan estas reglas son alternativas, no cumulativas, independientes entre sí aunque se basen en ciertos elementos o características comunes. Este carácter alternativo ha sido destacado por la STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140) o la SAP Alicante (Secc. 7ª) de 13 de diciembre de 2002 (JUR 2003, 34010).

En línea con lo expuesto hasta ahora, la jurisprudencia española ha remarcado en numerosas ocasiones que el principio del que parte la Ley es el de libre imitación de las creaciones: SSTS de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002/5594), 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607), 8 de octubre de 2007 (RJ 2007/6805), de 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153), 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512), 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636), 13 de noviembre de 2012 (RJ 2013/10), 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390), o 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2313). Y en consonancia con ello, las excepciones que a este principio se recogen en el precepto señalado deben interpretarse de forma restrictiva, SSTS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607), 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140), 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636), o 13 de noviembre de 2012 (RJ 2013/10). Porque en otro caso se dejaría sin contenido el precepto. Puede que toda imitación genere cierta confusión, sobre todo en destinatarios que no pongan mucha

atención, o que se aproveche del esfuerzo o reputación ajena, pero eso no la vuelve desleal automáticamente, sino sólo cuando las características de esa confusión o de ese aprovechamiento supongan un daño a la eficacia concurrencial.

## **2. Excepciones a la libre imitabilidad en la Ley española (I): derechos de exclusiva amparados por la Ley**

La libre imitabilidad se halla sujeta a que no exista un derecho de exclusividad (en particular de: marcas, patentes, dibujos o diseños industriales y propiedad intelectual) reconocido por Ley sobre la prestación que se imita. Como antes se ha señalado, los derechos de exclusiva concedidos por las leyes en diversos supuestos (patentes o propiedad intelectual) configuran un «punto de equilibrio» entre el derecho del creador a sacar un rendimiento económico a su creación y la conveniencia de que ese derecho sea utilizado por los demás para avanzar en la técnica o en la creación. Por eso son derechos limitados en el tiempo, y concedidos en virtud de criterios de política jurídica (de hecho, ciertas corrientes de pensamiento jurídicas han abogado por la abolición de estos derechos de exclusiva, por suponer una rémora para la creatividad de los demás sujetos). En el caso de los signos distintivos la razón de la exclusividad es precisamente su carácter identificador de sujetos o prestaciones, de manera que logran fidelizar al consumidor con los empresarios o las marcas que considera mejores. En cualquier caso, estos derechos de exclusiva se rigen, en cuanto a su imitación o copia, por su régimen respectivo, pero no por la normativa de competencia desleal. Respecto de ellos no hay libre imitación, sino un régimen normativo específico, que en vez de basarse en el principio de competencia y de «competencia de las prestaciones» sigue la regla completamente distinta de defender al titular frente a otros competidores. Precisamente por su importancia, y por el paralelismo que muestra con muchos de los problemas que se manifiestan en la competencia desleal, además tanto en derecho estadounidense como español, serán objeto de estudio en la segunda parte de este Capítulo.

Sí podría plantearse una aplicación directa del art. 11 LCD a derechos de propiedad industrial ya caducados (como patentes que ya han entrado en el dominio público), o a derechos de propiedad industrial no registrables, como el *know-how* o secreto empresarial, que constituye un derecho pero no es registrable. Precisamente sobre el *know-how* que un franquiciador transmite a su franquiciado para que desarrolle el negocio versa la STS de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005/8274), considerando que el uso de ese secreto industrial por el franquiciado, una vez cesada la

relación comercial, constituía un acto de imitación desleal. Esta resolución se dictó, obviamente, antes de la existencia de la Ley 1/2019 de secretos empresariales, que ahora ya otorga una protección legal específica a estos derechos y que, en la misma medida que los demás derechos de propiedad industrial, sería actualmente prevalente en las materias que regula sobre la regulación de la competencia desleal.

En este punto es importante resaltar que cuando se plantea una posible imitación o confusión con marcas, patentes, propiedad intelectual, etc. y con base en el derecho de exclusiva que éstas confieren no debe alegarse ni plantearse el pleito con base en la Ley de competencia desleal, sino a partir de su régimen específico, que como acabamos de señalar se rige por principios diferentes. A veces se acude al derecho de la competencia desleal por puro desconocimiento, pero otras se hace con un fin más táctico de buscar una protección o un resultado que no se lograría con la norma especial aplicable. P.ej., porque la legitimación activa para reclamar por un ilícito desleal es más amplia que la que rige en el derecho marcario o en el de patentes. En cualquier caso no puede hacerse aplicación del régimen de competencia desleal. Tampoco cuando se alegan ambos sistemas en paralelo o de forma subsidiaria; si es un tema estrictamente marcario, de patentes, de propiedad intelectual, etc. no rige para nada el art. 11 LCD, y lo que sea lícito conforme al derecho aplicable no puede volverse ilícito alegando o aplicando el régimen de ese precepto<sup>402</sup>.

Esta regla ha sido aplicada en la jurisprudencia en numerosas ocasiones. Así, en la STS de 1 de abril de 2004 (RJ 2004/1964) la actora reclamaba por imitación a otra empresa que utilizaba el mismo modelo de exprimidor, pero resultaba que precisamente esa demandada era la titular de la patente de ese exprimidor, y por lo tanto no existía imitación, sino uso legítimo de un derecho de propiedad industrial. En palabras de la Sentencia:

«La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla; la acción prosperará cuando se produce una imitación, que no caiga bajo el principio de libertad de la misma (caso de la sentencia de 7 de junio de 2000), ni atente directamente contra el derecho de exclusiva que

<sup>402</sup> LEMA DEVESA, Carlos - GÓMEZ MONTERO, Jesús: «Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena», *Actualidad Civil*, núm. XXXI, 1995, págs. 643-pág. 644; PORTELLANO DíEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 418 y 427, y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 172-173; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 339.

concede la legislación de propiedad industrial. Lo que no se da en el presente caso, partiendo de que no hay imitación por los demandados, sino que son éstos los que tienen derecho de exclusiva derivado de la patente de invención; no en vano la acción ejercitada no se ha basado, como hubiera sido lo más razonable, en la legislación de propiedad industrial».

Posteriormente se ha manifestado en el mismo sentido la STS de 17 de julio 2007 (RJ 200/5140) en un supuesto en el que el titular de un modelo de utilidad (un depósito de combustible) reclamaba a una empresa que había copiado su diseño con base en el art. 11 LCD. Considera el tribunal supremo que:

«En el motivo tercero se acusa infracción por inaplicación del art. 11, párrafo segundo, de la Ley de Competencia Desleal, con base, entre otros argumentos, en que una elemental comparación de conjunto entre las figuras que se contienen en los documentos II y VII de la demanda, que son respectivamente, el Modelo de Utilidad de C. concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su realización práctica, en relación con los documentos XIV y XIX de dicho Escrito (publicidad del depósito de las codemandadas) para comprobar las similitudes existentes entre ambos, permite establecer que la similitud existe y que genera el riesgo de asociación. [...]. Aplicando la doctrina anterior al caso, resulta que la manifestación gráfica que se pretende proteger no es amparable en el art. 11 de la LCD, sino que en su función o finalidad distintiva tiene su protección, de concurrir los requisitos correspondientes, como marca mixta registrada en la Ley de Marcas, o fuera de ésta, como signo distintivo -utilización de un componente gráfico ajeno como forma de presentación de un producto- en los arts. 6 o 12 de la LCD, pero no en el 11. Y como modelo de utilidad, la protección del derecho correspondiente sólo es examinable con base en la Ley de Patentes».

Cuestión distinta es que el tema se oriente no basándose en los elementos del derecho de exclusiva, sino en los aspectos puramente concurrenciales, o que incluso se combinen ambos aspectos en dos reclamaciones con distinto ámbito. Este aspecto, que ya estaba apuntado en las dos resoluciones citadas, se trató en diversas sentencias posteriores cuyos criterios asume y reformula finalmente la STS de 2 de septiembre de 2015 (RJ 2015/4745):

«Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia



desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo).

Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre).

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: “(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la

parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”.

La sentencia de apelación entendió acreditado que la demandada empleó el envase de color azul, respecto del que se ejercitaron las acciones de infracción de la marca y de competencia desleal, desde el 10 de agosto de 2008 hasta el mes de julio de 2010, y estimó las acciones basadas en la infracción de la marca española núm. 2.845.539 respecto del empleo de este envase en el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la concesión de la marca (10 de julio de 2009) y el cese en la utilización de este envase (julio de 2010).

El recurso resalta que, respecto del empleo por la demandada del envase controvertido con anterioridad a la publicación de la marca española núm. 2.845.539, eran perfectamente compatibles las acciones de competencia desleal basadas en la comisión de los ilícitos previstos en los arts. 6, 11, 12 y 20 LCD.

Conforme a la doctrina expuesta, tiene razón el recurrente. Como la protección de la marca se reconoce con carácter general desde la publicación de su concesión, los actos anteriores podían ser juzgados conforme a la normativa de la competencia desleal sin entrar en contradicción con las acciones marcarias ejercitadas».

Por lo tanto, puede caber una acción con base en la imitación desleal aun cuando se está usando una marca u otro derecho de exclusiva, pero no puede basarse en el alcance de tal derecho de exclusiva, sino en los aspectos puramente concurrenciales, como también recogen otras resoluciones: SSTS de 3 de octubre de 2002 (STS 2002/9788) (reclamación de daños por competencia desleal por usar un modelo industrial que no era nulo); 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383) (porque «el debate tal como se planteó en la instancia y pese a la expresa afirmación en la demanda de infracciones marcarias, se centró en la cuestión de si, no obstante la falta de identidad de todos los elementos que componen las presentaciones de los productos m. y m., la apariencia externa y global de los envases, ninguno registrado como marca, produce riesgo de confusión sobre el origen empresarial de aquellos y un aprovechamiento de la reputación comercial adquirida en el mercado por el de la demandante. Lo que lleva el conflicto al ámbito de la Ley 3/1991, de 10 enero, de competencia desleal»); 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140) (« [...] en el caso de que pudiera entenderse que nos hallamos ante una creación empresarial material no susceptible de someterse al amparo de las

protecciones específicas expuestas [...]»); 22 de junio de 2011 (RJ 2011/4771) («[...] para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos»); y 4 de abril de 2012 (RJ 2012/5735) (« [...] cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido. [...] para ello sería necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos, pues, de darse la identidad entre unos y otras, la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos. En el caso, la Ley de marcas»).

Los distintos principios por los que se rigen ambos regímenes jurídicos han sido resaltados por la STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/4773) en el sentido de que «Las legislaciones sobre marcas y diseño –y otras a las que no se refiere el motivo– protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance “erga omnes”. La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado» (reitera este criterio la STS de 4 de abril de 2012, RJ 2012/5735). El distinto régimen se muestra, además, en otros aspectos, pues el riesgo de confusión entre marcas se determina –como regla– comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma; mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados; y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento (SSTS de 17 de octubre de 2012, RJ 2012/9718, y 11 de marzo de 2014, RJ 2014/2245)<sup>403</sup>.

Por este distinto régimen de uno u otros derechos, lo que no cabe es reclamar con base en la imitación de un signo o de una creación contra una persona que es precisamente el titular legítimo de la marca que consiste en ese signo o creación. Como señala la STS de 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383), «El uso de las marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le

---

<sup>403</sup> Véase más adelante epígrafe 3.2.C en este mismo Capítulo.

reconoce el artículo 30 de la citada Ley, no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, [...] o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros [...]».

### **3. Excepciones a la libre imitabilidad en la Ley española (II): riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos**

La Ley española, siguiendo la estela de otros ordenamientos europeos, tras establecer el principio de imitabilidad de las prestaciones como regla fija dos grupos de excepciones en los apartados 2 y 3 del art. LCD. Supuestos que, como queda señalado, deben interpretarse de forma restrictiva, porque si no de hecho neutralizarían la regla, como vamos a ver. Por eso en esta materia ha tenido mucha importancia la jurisprudencia, que ha valorado cada caso concreto para prohibir sólo las imitaciones que atentan contra la transparencia del mercado. Toda la imitación tiene un cierto riesgo de asociación con los productos y creaciones imitados, pero eso no es lo prohibido; la imitación es una práctica incómoda para quienes han creado el producto imitado, pero es necesaria para dinamizar el mercado y para que unos pocos pioneros no puedan monopolizar las creaciones de forma (salvo, claro está, que se hallen protegidas por un derecho de exclusiva).

En el Derecho Federal estadounidense y el puertorriqueño no existen estas excepciones, y las prestaciones que no están cobijadas bajo un derecho de exclusiva se pueden copiar o imitar libremente con excepción de los signos distintivos. Así lo resolvió el más alto foro estadounidense en *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*<sup>404</sup>. En este caso el demandante solicitó la revisión de la sentencia de la Corte Suprema de la Florida, que había dictaminado a favor de la demandada, por la duplicación ilícita de un proceso de moldeo del demandante en violación de una Ley de Florida [FLA. stat. § 559,94 (1987)].

En 1976 una entidad del Estado de la Florida había comercializado un barco recreativo de fibra de vidrio, para el cual la entidad había desarrollado el diseño del casco, pero sin presentar ninguna solicitud de patente de utilidad federal para la protección de (1) los aspectos utilitarios o de diseño del casco, o (2) el proceso por el cual se fabricó el casco. En el año 1984, la entidad de Florida presentó una acción contra una corporación del Estado de Tennessee en el Tribunal de Circuito del

---

<sup>404</sup> *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 (1989).

Condado de Orange, Florida, para que se emitirá un interdicto judicial para cesar en el uso de un buque de parecidas características, se ordenara el recobro de los beneficios, el de los daños y perjuicios, y los honorarios de abogado, bajo un estatuto del año 1983 de la Florida. El Tribunal de Circuito, sin embargo, concedió la moción de la corporación de Tennessee desestimando el caso, sobre la base de que el estatuto de la Florida entra en conflicto con la Ley Federal de Patentes y por lo tanto no es válido, bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución Federal<sup>405</sup>. En apelación, la decisión del Tribunal de Circuito fue confirmada sucesivamente, esencialmente por los mismos motivos, por el Tribunal de Apelación del Distrito de Florida del Quinto Distrito y el Tribunal Supremo de Florida.

En *certiorari*, el Tribunal Supremo estadounidense confirmó la decisión. En una opinión de la Juez O'Connor, expresando el criterio unánime de la corte, se sostuvo que:

*[...] under the Federal Constitution's supremacy clause, the operation of the federal patent system pre-empted the Florida statute, because the Florida statute, by offering patent-like protection for ideas deemed unprotected under the federal scheme, substantially restricted the public's ability to exploit unpatented designs in general circulation and thus conflicted with the strong federal policy favoring free competition in ideas which do not merit patent protection* («... bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución Federal, la operación del sistema federal de Patentes desplaza (*preempted*) el estatuto de la Florida, porque el estatuto de la Florida, al ofrecer protección en forma de patente para las ideas consideradas desprotegidas bajo el régimen federal, sustancialmente restringe la capacidad del público para explotar los diseños no patentados en circulación general y, por lo tanto, en conflicto con la

405

La cláusula segunda del artículo VI de la Constitución de los EE.UU. conocida como «Cláusula de Supremacía» dispone: *This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding* («Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado»). Véase Archivos Nacionales del Gobierno de los EE.UU.: <https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi> (accedido: 30 de diciembre de 2019), y en el Capítulo VI, el epígrafe 1.1.

fuerte política federal que favorece la libre competencia de ideas que no merecen protección por patente»).

En definitiva, en los territorios estadounidense y puertorriqueño no se puede conceder a través de una legislación del Estado o Territorio sobre competencia desleal o para un fin específico un derecho de exclusiva sobre los aspectos utilitarios, los procesos y demás asuntos relacionados de una creación material de forma tridimensional que no haya sido registrada.

Ahora bien, en la jurisdicción española, a diferencia de la estadounidense, se le brinda una cierta protección al empresario o profesional a través del art. 11.2 LCD sobre sus creaciones materiales aunque nunca hayan obtenido una protección de un derecho de exclusiva. Esta protección se basa, específicamente, sobre el riesgo de asociación del consumidor medio sobre el origen empresarial de un producto y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena o el esfuerzo ajeno de un participante del mercado por parte de un tercero. Pero antes de estudiar estos aspectos debemos precisar cuáles son los ámbitos de aplicación de los arts. 6, 11 y 12 LCD, respectivamente.

### 3.1. Ámbito objetivo del art. 11.2 LCD respecto de la prohibición de los arts. 6 y 12 LCD

Con carácter previo, hay que señalar que en el Derecho español la libre imitabilidad abarca a las «prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales». Por lo tanto no sólo las prestaciones en sí (en cuanto creaciones de forma o formas de presentación, como se verá a continuación) sino cualquier iniciativa empresarial: formas de comercialización, estrategias de marketing, etc. Por eso nos parece desacertado el criterio sostenido en la STS de 4 de julio de 2005 (RJ 2005/5093) que desestimó una petición de imitación ilícita de una publicidad porque «una imitación de la publicidad ajena no es propiamente “imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas”, que es a lo que se refiere el art. 11. La actora no ha fundamentado su demanda en que el PC de las demandadas imita el suyo, sólo en la imitación de la publicidad ajena que beneficia la venta de aquéllas». Esta razón nos parece desacertada, porque una imitación de la publicidad podría caer bajo la órbita del art. 11 LCD en ciertos supuestos, dado que el precepto no se refiere sólo a la prestación en sí misma.

Una primera lectura de los arts. 6, 11 y 12 LCD origina cierta sorpresa porque aparentemente los tres regulan aspectos que son (parcialmente) iguales. El art. 6 LCD prohíbe los comportamientos idóneos para crear «confusión con la actividad, las prestaciones o el

establecimiento ajenos»; el art. 11 permite la imitación salvo cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (en esto tiene cierto paralelismo con el art. 6 LCD) o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (y en esto parece superponerse al art. 12 LCD); el art. 12, por último, considera desleal el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

La doctrina y la jurisprudencia han interpretado estas expresiones buscando que cada una tenga su sentido y su lógica, porque lo que no puede ser es que se prohíba el mismo hecho con varias regulaciones distintas. La imitación desleal se caracteriza por evocar un riesgo de asociación en la producción de una prestación que se presenta como propia, si bien su origen se halla en una prestación ajena que se copia o imita, según los casos. Desde estos parámetros expuestos es indudable que coincide en ciertos aspectos con los actos de confusión del art. 6 de la LCD, aun cuando no existe identidad en la consideración de esa asociación o riesgo de asociación que se deriva de unas y otras conductas. Es indudable que en ambos casos existe un comportamiento dirigido a manipular a los destinatarios, a los consumidores, a quienes se pretende dirigir hacia lo que es propio, precisamente desde la base de crear una cierta indefinición en el origen del mismo. Lo que conforme a la doctrina mayoritaria permite matizar la línea divisoria precisamente entre uno u otro acto es que, en el ámbito de la confusión desleal por riesgo de asociación del art. 6, ésta se focaliza en la procedencia de la prestación, mientras que en la imitación desleal del art. 11 el riesgo de asociación se refiere la prestación misma. Por lo tanto, mientras que el art. 6 de la LCD debe aplicarse solamente a los supuestos de confusión derivados de imitación de creaciones formales -signos distintivos en sentido estricto: marcas, nombres comerciales, etc.- (imitación formal), el art. 11.2 rige para los supuestos de confusión derivados de actos de imitación de creaciones materiales -prestaciones- (imitación material)<sup>406</sup>. Esto

<sup>406</sup> MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 341-342; GARCÍA PÉREZ: *Ley de competencia ... cit.*, pág. 268; BARONA VILAR: *Competencia Desleal. Tutela ... cit.*, págs. 500-501; PORTELLANO DíEZ: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 176; DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario art. 11 ... cit., págs. 297-298; ARMÍJO CHAVARRI: *op. cit.*, pág. 85; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 105; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 627. Específicamente sobre esta cuestión VIERA GONZÁLEZ, Jorge: «Los actos de confusión e imitación en el Proyecto de Ley por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal», *RDCD*, núm. 6, enero-junio 2010, págs. 154 y ss.

Como señala DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal... cit.*, pág. 51, « [...] no toda actividad de imitación interesa al Derecho, esto es, no toda actividad

explicaría, entre otras diferencias, que la «evitabilidad» del riesgo de asociación sólo se contemple en el art. 11 LCD, y no en el art. 6 LCD, pues tal evitabilidad es aplicable a los productos y prestaciones, que se pueden distinguir perfectamente de los imitados con signos distintivos ostensibles y otras técnicas (véase epígrafe 3.5 en este mismo Capítulo). Así lo expresa claramente la STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607) (« [...] y sobre todo, porque la «inevitabilidad», contemplada por la Ley en el artículo 11.2 pero no en el 6, la cual debe entenderse como imposibilidad de que no se produzca el riesgo de asociación entre dos prestaciones, sólo puede predicarse de los productos y formas tridimensionales»).

Esta propuesta doctrina ha tenido amplia recepción en la jurisprudencia. De entre las últimas resoluciones, la STS de 2 de septiembre de 2015 (RJ 2015/4745) afirma que el art. 6 se refiere a la confusión generada por utilizar las creaciones formales, las formas de presentación, los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos; mientras que el art. 11 se limita a la asociación generada con la prestación en sí, la creación material, las características de los productos o prestaciones. Esta decisión reitera el criterio de numerosas resoluciones, como las SSTS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607), 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140), 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153), 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512), 7 de julio de 2009 (RJ 2009/4328), 4 de marzo de 2010 (RJ 2010/1454), 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349) («la confusión contemplada en el artículo 6 tiene por objeto las creaciones formales lanzadas al mercado, esto es, los instrumentos o

---

imitativa presenta perfiles jurídicamente relevantes; puede convenirse que únicamente interesan al Derecho, y en particular al Derecho de la competencia desleal, la imitación que tenga por objeto *prestaciones* (productos o creaciones materiales y servicios), signos distintivos (creaciones formales), e iniciativas. Por *creación material* entendemos aquella que satisface una necesidad técnica y/o estética en el consumidor, y que es idónea para recibir tutela a través de una posición jurídica de exclusiva que se concreta, en el primer supuesto, en un derecho de patente o modelo de utilidad, o bien en un modelo industrial, en el segundo supuesto. Por su parte, en la *creación formal* la finalidad esencial es la diferenciación o distinción, de productos idénticos o similares (mediante la marca), de empresarios que realizan idénticas o similares actividades (mediante el nombre comercial), o de establecimientos mercantiles destinados a idénticas o similares actividades (mediante el rótulo de establecimiento). Podemos, por lo tanto, a la vista del objeto de la imitación, distinguir entre *imitaciones formal e imitación material*, distinción de relevantes consecuencias jurídicas. En primer lugar, mientras que en el supuesto de la imitación de creaciones formales idóneo para provocar confusión en el tráfico procede la aplicación del art. 6 de la LCD, en el supuesto de la imitación de creaciones materiales que resulte idóneo para generar confusión en el tráfico (en la vertiente de riesgo asociado) es de aplicación el art. 11 de la LCD».



medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante»), 22 de junio de 2011 (RJ 2011/4771) («El artículo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error al tomar su decisión en el mercado sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto de su interés, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de sus medios de identificación»), 22 de noviembre de 2011, RJ 2011/1636), 11 de marzo de 2014 (RJ 2014/2245), 3 de marzo de 2015 (RJ 2015/1286), o 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390). Dentro de éstas, algunas señalan que el art. 11 LCD abarca en su ámbito objetivo las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales (SSTS 17 de julio de 2007, 15 de diciembre de 2008, 7 de julio de 2009), y otras a las formas tridimensionales (SSTS 30 de mayo de 2007 y 7 de julio de 2009, pues como luego veremos, las formas tridimensionales no estaban protegidas antes por la Ley de Marcas).

De esta manera, por ejemplo, la imitación de unas camisas comercializadas bajo una marca distinta se enjuician con base en el art. 11, y no en el 6 (SSTS de 7 de junio de 2000, RJ 2000/5097, y 30 de mayo de 2007, RJ 2007/3607), e igual ocurre con la imitación de la forma de un plafón (STS de 30 de mayo de 2007, RJ 2007/3607); mientras que la comercialización de unas galletas en un envase semejante al empleado por el actor se somete al juicio del art. 6 LCD (STS de 2 de septiembre de 2015, RJ 2015/4745), de igual modo que utilizar un envase de presentación de la ginebra parecido al del competidor (STS de 11 de marzo de 2014, RJ 2014/2245).

Resulta muy minoritaria, en cambio, la posición que señala que la relación entre ambos preceptos es de género (art. 6 LCD) a especie (art. 11.2 LCD), de forma que el art. 6 LCD tipificaría el acto confusorio genérico, cualesquiera que sean los medios empleados para generar la posible confusión y cualesquiera que sea la actividad económica en que se produzca. En este sentido véase la STS de 19 de junio de 2003 (RJ 2003/4246), que sienta que el riesgo de confusión se contempla en la LCD «como causa general en el artículo 6 y como aplicación concreta en el artículo 11.2».

Por su parte, a diferencia de la prestación en sí defendida por el art. 11 LCD, el art. 12 LCD se referiría -como el art. 6 LCD- a las formas de presentación y a las creaciones formales, bien que de empresas ya asentadas y reputadas en el mercado (SSTS de 22 de junio de 2011, RJ 2011/4771, y 2 de septiembre de 2015, RJ 2015/4745).

De todas formas no siempre las diferencias son claras, y tampoco siempre el tribunal se detiene en este punto en función de cuál fue el precepto alegado por las partes. Incluso en algún caso se ha realizado una condena con base en el art. 6 LCD aunque el actor había alegado en la demanda únicamente el art. 11 LCD, por considerar que los hechos y la referencia a la imitación eran incardinables en aquel precepto (STS de 3 de marzo de 2015, RJ 2015/1286). En muchas ocasiones, además, para evitar estos problemas el demandante alega en conjunto los arts. 6, 11 y 12, e incluso más, y en no pocos casos añade la cláusula general del actual art. 4 LCD, pensando que así es más fácil que el tribunal aprecie alguno de estos ilícitos.

Hay que destacar que cuando se promulgó la Ley de competencia desleal este art. 11.2 LCD se usó como forma de defensa de las marcas tridimensionales notorias no registradas, porque en aquel entonces no tenían protección en la Ley de marcas (fuera del principio de especialidad, según la interpretación mayoritaria). Con la nueva Ley de marcas ya no es necesario, porque ya defiende las marcas notorias con un régimen específico. Por eso se encuentran resoluciones «antiguas» que aplican el art. 11.2 LCD a las «formas tridimensionales» del producto que en realidad son marcas notorias, con una cierta contradicción con la regla de que la defensa de la confusión con los signos se encomienda al art. 6 LCD<sup>407</sup>. Como señaló la STS de 22 de noviembre de 2008 (RJ 2009/413), que de hecho condenó tanto con base en el art. 6 como en el art. 11.2 LCD:

«El artículo 5.2 de la Directiva 89/104 /CE establecía que “Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”. La Ley de Marcas de 1988 no recogió esta posibilidad y por ello las acciones de protección de las marcas se acompañaron de las de competencia desleal, al amparo de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley 3/1991 (ver STS de 7 mayo 2007). En el

---

<sup>407</sup> MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 339-340; PORTELLANO Díez: «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 176. Por eso las SSTs de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607) o de 22 de noviembre de 2008 (RJ 2009/413) refieren la protección de este precepto también a las formas tridimensionales.

presente recurso debe admitirse la violación de las normas citadas como infringidas, que deriva de forma natural de la violación de la marca tridimensional, como ya se ha argumentado en los Fundamentos segundo y tercero de esta sentencia».

### 3.2. Riesgo de asociación

#### A. Imitación y riesgo de asociación

El apartado segundo del art. 11 LCD considera desleal, en primer lugar, la imitación que resulte «idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación». Obviamente, la regla –como todas las demás de este apartado– debe interpretarse en un sentido restringido, pues en principio toda imitación puede generar asociación con la prestación imitada. Por eso cobra especial importancia, para este supuesto, la «cláusula de inevitabilidad» del inciso segundo de este apartado: si el riesgo de asociación es inevitable (p.ej., porque se imitan formas banales o genéricas del producto), el acto no es desleal; o dicho de otra forma, si existen muchas coincidencias entre los productos, constituye una carga para el imitador, si quiere que su conducta no se califique de desleal, el eliminar la confundibilidad<sup>408</sup>.

Se considera mayoritariamente que este precepto acoge tanto la imitación como la copia de los productos. El grado de imitación incide, lógicamente, en el riesgo de asociación: cuanto más se acerca la imitación a la forma del producto imitado, mayor es el riesgo de asociación por parte del consumidor. Si existen pocos rasgos comunes no habrá, siquiera, imitación; y si se producen muchos rasgos comunes, o incluso una copia, es labor del juez determinar si existe riesgo de asociación (no lo habrá si, pese a la imitación, se colocan signos distintivos claros, o si la forma creda era genérica)<sup>409</sup>. Por eso la doctrina suele distinguir la «copia o imitación servil», que supone una cuasi-identidad con el producto imitado,

<sup>408</sup> Véase este enfoque en PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 427-428. Sobre la evitabilidad del riesgo de asociación véase, en este Capítulo, subepígrafe 3.5.

<sup>409</sup> CUESTA RUTE, José María de la: «Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (coord.): *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado - Cámara de Comercio e Industria, Madrid, 1992, págs. 41-42; SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan: «La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación [Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4.ª) de 7 de octubre de 1996]», *RGD*, núm. 639, diciembre 1997, pág. 14345; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 635.

de otras formas de imitación o copia más «creativas» que añaden diferencias claras, y en esa medida se alejan de la confundibilidad<sup>410</sup>.

En todo caso, para que la imitación pueda producir un riesgo de asociación lo relevante es que incida o reproduzca uno o varios elementos esenciales y relevantes del producto imitado, que constituyen lo que se ha denominado su «singularidad competitiva», como luego se expondrá. La imitación o reproducción de elementos accesorios o no supone verdadera imitación, o no ocasiona riesgo de asociación. Así lo ha remarcado también la jurisprudencia, pudiendo citar por todas últimamente la STS de 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390): «[...] aquella que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina “singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial” que puede identificarse por un componente o por varios elementos» (en el mismo sentido en cuanto a este aspecto de copia de un elemento sustancial SSTS de 15 de diciembre de 2008, RJ 2009/153, 22 de noviembre de 2011, RJ 2012/1636, o 26 de abril de 2017, RJ 2017/1731).

En todo caso, lo que se protege con esta regla no es la creación de forma en sí, el producto, dado que no tiene protección como tal (si estuviera registrado bajo alguna de las formas de propiedad industrial entonces sí tendría un derecho de exclusiva, pero entonces ya no cabe imitación lícita, art. 11.1 LCD inciso final). Lo que se protege es el riesgo de asociación, la transparencia del mercado, pues el imitador podría aprovechar la regla de la imitabilidad de prestaciones (que es una regla lícita) para crear confusión con el producto imitado<sup>411</sup>.

---

<sup>410</sup> Como señala DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal* ... cit., págs. 40-41, «El acto de imitación puede presentar distinto grado e intensidad. La intensidad de la imitación puede oscilar entre dos extremos: la imitación exacta y la imitación “recreadora”. De una parte, la imitación es especialmente intensa cuando se reproducen todos y cada uno de los elementos de la creación (elementos esenciales y accesorios), conociéndose como “imitación servil” o idéntica. Próxima a la imitación servil se encuentra la denominada por la doctrina y jurisprudencia francesa imitación “cuasi-serviles” aquella imitación en la que se introducen variaciones inapreciables respecto del modelo inicial. Alejándose del ámbito de imitación intensiva, se sitúa aquella en la que se copian los elementos esenciales y se varían los accidentales. Por último, la “imitación recreadora” supone un esfuerzo creador por parte del imitador superior al realizado en los supuestos de imitación anteriores, puesto que el modelo inicial es tomado únicamente como fuente de referencia o inspiración, para a partir de este crear uno nuevo, que simplemente evocara a la creación inicial tomada como modelo». En el mismo sentido véase BOET SERRA, Elena: «Los actos de imitación servil en la ley de competencia desleal», *RDM*, núm. 213, julio-septiembre 1994, pág. 516; MASSAGUER – MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 343.

<sup>411</sup> PORTELLANO DÍEZ: *Imitación* ... cit., págs. 427-428.

No existe unanimidad en la doctrina acerca del tipo de riesgo de asociación que queda cubierto por este precepto, pues en este punto suelen distinguirse tres grados o tipos de asociación: la directa (el consumidor cree que la mercancía imitadora es la misma que la imitada, la adquiere creyendo que compra la imitada); la indirecta (el consumidor advierte que son productos o prestaciones distintas, pero cree que provienen de la misma empresa); y la general (el consumidor advierte que son productos o prestaciones distintas y de empresas distintas, y cree que esas dos empresas tendrán alguna conexión o relación entre sí)<sup>412</sup>. Lógicamente, si el consumidor aprecia que son prestaciones distintas y de empresas distintas no relacionadas entre sí ya no existe asociación ni confusión. La STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140) consideró que el precepto se refiere a todos los tipos de riesgo de asociación:

«Estas situaciones no tienen carácter cumulativo, sino alternativo, debiendo entenderse el riesgo de asociación en un sentido amplio, comprensivo no sólo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos».

En la SAP Barcelona (Secc. 15<sup>a</sup>) de 26 de marzo de 2007 (AC 2009/383) se abordó este tema sobre el vínculo económico o jurídico entre fabricantes de una creación material. Este caso versaba sobre una demanda presentada por una entidad muy consolidada en el mercado de los juegos de magia para niños, amparada en los arts. 5, 6, 11.2 y 12 LCD. La actora solicitaba la cesión en la comercialización de un juego de magia que realizaba otra empresa, que reproducía exactamente en su embalaje los signos externos de presentación del producto (cambiando únicamente la marca del actor, y poniendo la suya), e igualmente todos los elementos que componen el juego, incluso el manual de instrucciones. En relación con el art. 11.2 LCD el Tribunal expresó que basta con la posibilidad

<sup>412</sup> Para MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 178-179, el art. 11.2 LCD no abarcaría el riesgo de confusión general o amplio; mientras que para PORTELLANO DÍEZ: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 178, la regla parece excluir la confusión directa, pero debería entenderse que cubre todo tipo de riesgo de asociación. En el mismo sentido de que incluye todos los señalados riesgos de asociación VIERA GONZÁLEZ, Jorge: «La tipificación de los ilícitos concurrenciales en la reforma del derecho español de competencia desleal», *RDCD*, núm. 7, julio-diciembre 2010, págs. 54-55; DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 296.

fundada del riesgo de error sobre el origen empresarial en el consumidor para que se configure la deslealtad de la imitación de la prestación:

«De este modo, con la finalidad de proteger la decisión del consumidor en el mercado ante el peligro de error sobre el origen empresarial de la prestación (la creación material del empresario), el precepto reputa desleal la producción de cosas a ejemplo y semejanza de otras siempre que sea apta para generar riesgo de error sobre la existencia de vínculos económicos o jurídicos entre los empresarios, esto es, riesgo de asociación, o bien (de acuerdo con la regla *a minori ad maius*) riesgo de confusión en sentido estricto (error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación), no siendo preciso en ninguno de ambos casos que el error se haya materializado efectivamente, bastando la posibilidad fundada».

B. El valor distintivo o singularidad concurrencial del producto imitado

Para que exista el riesgo de asociación la doctrina y jurisprudencia señalan que es preciso que el producto imitado tenga un valor distintivo, una «singularidad concurrencial»; y precisamente lo que se imita es esa singularidad concurrencial, ese aspecto o aspectos que lo diferencian de los demás del sector y lo hacen atractivo<sup>413</sup>. Esa singularidad, además, está asentada en el tráfico e identifica a su prestatario, de forma que indica una procedencia empresarial. Sólo entonces la imitación podrá causar confusión, porque el consumidor medio al verla asociará el producto con el imitado o con el fabricante del imitado. Cuando en cambio el producto supuestamente imitado no tiene valor distintivo alguno, puede que exista imitación, pero no riesgo de asociación. Es lo que pasa con las llamadas «formas banales» o genéricas, formas básicas de ser o presentarse el producto que no le hacen diferente.

Esa «singularidad competitiva» no está registrada de alguna manera que le conceda un derecho de exclusiva, porque entonces obviamente ya no operaría la regla del art. 11.2 LCD sino la de no imitabilidad del art. 11.1 LCD. Normalmente es así bien porque no tiene la suficiente originalidad, bien porque precisamente se impide registrar ese tipo de

---

<sup>413</sup> OTERO LASTRES, José Manuel: «Aproximación a la figura de la imitación servil», *ADI*, 1984-1985, pág. 71; CUESTA RUTE: «Supuestos ... cit., pág. 43; MONTEAGUDO, Montiano: «La imitación de creaciones técnicas y estéticas. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993», *RGD*, núm. 595, 1994, pág. 3977; PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 468 y ss. y «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 179; LEMA DEVESA – GÓMEZ MONTERO: *op. cit.*, pág. 647; MASSAGUER – MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 347.

característica para impedir el monopolio por parte de los empresarios de ciertas formas básicas de presentación de las prestaciones<sup>414</sup>.

Precisamente este aspecto es el que más determina en la jurisprudencia española la desestimación de una pretensión. La necesidad de que exista esa singularidad se recoge últimamente en la STS de 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390):

«Es necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas. De hecho, la imitación relevante a efectos del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina “singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial” que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado en sentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio, y 1167/2008, de 15 de diciembre.

Ello excluye la singularidad competitiva en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector del mercado de que se trate, pues la prestación original debe reunir rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, de forma que permitan al destinatario individualizar su origen. Por tanto, el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial».

De esta manera, no existe riesgo de asociación en aquellos supuestos en que la prestación del actor que reclama no tiene suficiente singularidad, suficiente individualización o carácter distintivo. Así:

\* «ni la presentación de las sartenes protegiéndolas con un cartón circular ni el fondo superior en celda estaban amparados por un derecho de exclusiva de la actora-recurrente, así como que tampoco eran algo singular en el mercado del sector» (STS de 13 de mayo de 2002, RJ 2002/5594);

<sup>414</sup> PORTELLANO DÍEZ: *Imitación* ... cit., pág. 469, y «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 179; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 347.

\* el plafón de la actora no es una creación material reputada, y por su apariencia general ambos responden a la moda o corriente del momento y en este aspecto entraría en juego el factor de la inevitabilidad (STS de 30 de mayo de 2007, RJ 2007/3607);

\* en ese sector de piezas de juguete de construcción existe una gran similitud entre todos los productos, de forma que la demandada «puso en el mercado unos productos incluidos en el dominio común o estado de la técnica, [...] y concurrió en el mercado con todas las demás empresas del sector que fabricaban productos similares» (STS de 25 de febrero de 2009, RJ 2009/1512);

\* el parecido entre dos programas de televisión relativos a productos naturales «es tan usual como poco significativo en el ramo de actividad de que se trata y la identidad del presentador de uno con el que lo había sido del otro carece de potencialidad suficiente para generar riesgo de error» (STS de 9 de diciembre de 2010, RJ 2011/1407);

\* «se trata de una mera actividad de mercado de marketing telefónico», no resultando «consistente la alusión genérica en el motivo a “estructura interna, gestión de negocio, herramientas de administración, estrategia comercial, etc.”, cuya indeterminación fáctica impide conclusión alguna en la materia» (STS de 4 de enero de 2011, RJ 2012/3641);

\* la imitación se basa sólo en que ambos productos son cremas de cosmética, algo que no supone carácter distintivo alguno (STS de 22 de noviembre de 2011, RJ 2012/1636);

\* «los elementos que se dice han sido imitados son habituales en ese sector del mercado, ya que existen otros fabricantes de souvenirs con formas de animales y características gaudinianas» (STS de 5 de mayo de 2017, RJ 2017/2390);

\* el método de adelgazamiento del actor basado en una dieta proteinada «es uno más de los varios métodos de dieta proteinada existentes en el mercado, sin especial singularidad competitiva. Por tanto, incluso de haber existido imitación, en ningún caso se habrían copiado elementos con singularidad competitiva de una prestación consistente en un método de adelgazamiento, pues este método carecía de tal singularidad competitiva» (STS de 17 de mayo de 2017, RJ 2017/2313).

En ocasiones también se resalta que el producto del actor que reclama no distingue suficientemente el origen empresarial, esto es, no se



vincula por el consumidor medio a un empresario concreto (al actor). Así se expone, entre otras, en las SSTs de 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390):

« [...] no consta, ni de lo expuesto parece razonable que pueda deducirse, que el público destinatario de los productos (por lo general, turistas que adquieren el producto de forma impulsiva y no premeditada) asocie los productos de la demandante con un determinado origen empresarial, y menos aún que lo haga por referencia a los elementos en los que radica la similitud entre los productos de la demandante y de la demandada, que no sirven para identificar el origen empresarial de la prestación y diferenciarla de las que tienen otros orígenes empresariales. Por último, por la naturaleza del sector del mercado y de los productos en cuestión, no parece que se trate de unos productos en los que sus potenciales adquirentes den importancia al origen empresarial, que se presenta como un dato irrelevante para el consumidor habitual de estos productos, lo que excluye el riesgo de asociación».

Si, en cambio, lo imitado o copiado sí tiene un carácter singular (y, además, no se evita el riesgo de asociación) existirá un acto desleal de imitación. Así ocurre si la demandada reproduce las formas de comercialización y los productos de ropa de la actora, respecto de la cual había sido antes franquiciada, utilizando de forma indebida el *know-how* que había adquirido en aquella relación, copiando « el estilo de la ropa, de la personalidad y de las tiendas» de la actora (STS de 21 de octubre de 2005, RJ 2005/8274); o si lo copiado fueron planos de alto contraste visual que constituían una novedad ideada y creada por la actora, que la demandada copió accediendo ilegítimamente a su web, y que la propia demandada difundió como novedosas al realizar declaraciones a diversos medios de comunicación (STS de 26 de abril de 2017, RJ 2017/1731).

C. Juicio sobre el riesgo de asociación: mero riesgo, existencia de similitudes y consideración del consumidor medio

El precepto exige que exista un «riesgo» de asociación, basta con la «idoneidad» de que la imitación genere una asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación imitada; no hay que demostrar que de hecho se ha producido la misma, si bien –obviamente– si está constatada la realidad de la confusión este aspecto será de más fácil éxito para el actor.

En este punto, como también vimos en cuanto a los actos de engaño, podrá ser útil la prueba de sondeos o encuestas. De hecho, en varias Sentencias se apuntan datos de creencias de consumidores con los que se intentaba acreditar que ya existía una confusión real y una asociación del

producto imitador con el imitado. Así, en el litigio resuelto por la STS de 12 de junio de 2007 (RJ 2007/3721) se presentó un estudio que concluía que un 63,7% del público encuestado creía que la carátula de vídeo del imitador había sido producida por la entidad cuyos personajes se imitaban; y en el resuelto por la STS de 10 de febrero de 2009 (RJ 2009/1284) resultó que la botella blanca esmerilada, con los demás signos que la acompañaban, se «asociaba por los consumidores de una manera acentuada, con cava elaborado por (la actora) en porcentaje superior al 70%, según estudios de mercado, relación que también reconocen los comerciantes del sector “cava”, como determinan las certificaciones de las numerosas Cámaras de Comercio que se aportan en función de las encuestas que reflejan». De todas formas, esos estudios y periciales no vinculan al tribunal, que deberá tenerlos en cuenta como una prueba más, si fue aportada en tiempo y forma en el pleito. En este sentido la STS de 21 de junio de 2006 (RJ 2006/6081) desestimó la alegación del recurrente que incidía en que el estudio pericial presentado afirmaba que en el sector de cremas de manos el público medio era «marquista» y se fijaba casi exclusivamente en la marca. El tribunal consideró en este caso que aunque se había colocado claramente la marca de la demandada, ello no obstaba a que existiera riesgo de confusión. Y razona el tribunal: «Finalmente, de seguir la tesis de este motivo hasta sus últimas consecuencias se acabaría transformando la disciplina de la competencia desleal en un especie de Derecho gremial dominado por los informes de los expertos; es decir, en todo lo contrario de lo pretendido por el legislador de 1991 al atender al conjunto de intereses que confluyen en el sector (el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado en mantener un orden concurrencial saneado) e incorporar el principio de protección del consumidor “en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado”, vertiente “generalmente desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal”».

Al realizar este juicio el tribunal deberá tener en cuenta el criterio del «consumidor medio». El precepto se refiere siempre a los destinatarios como «consumidores», posiblemente porque considera que el riesgo de asociación no existirá respecto de profesionales, que sí son (o deben ser) diligentes a la hora de comprobar la procedencia de los productos. El criterio de tener en cuenta el «consumidor medio» es el genérico que ya se expuso al comentar el art. 4.2, con las precisiones acerca del supuesto de que el acto se dirija a un grupo de consumidores especialmente vulnerables<sup>415</sup>. Deberá tenerse en cuenta el mercado de producto concreto,

---

<sup>415</sup> Véase Capítulo III, epígrafe 3.2.

y el criterio del consumidor medio en ese mercado. Por eso precisamente, la STS de 21 de junio de 2006 (RJ 2006/6081), cuyo criterio se acaba de exponer, achaca al recurrente que tiene en cuenta el criterio del profesional que redactó la pericial, en vez del criterio de los destinatarios reales del producto (aunque ese profesional exponía cuál era, a su juicio, el criterio del consumidor medio en ese sector). La jurisprudencia ha puesto de manifiesto ese criterio de valoración del consumidor medio, señalando la STS de 12 de junio de 2007 (RJ 2007/3721) que:

«Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, [...]».

Esos términos se reiteran en las STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140) y de 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153); y el criterio del consumidor medio se menciona también de forma más general en las SSTS de 19 de junio de 2003 (RJ 2003/4246) (que se refiere al «consumidor medio, normal, no especializado»), 22 de noviembre de 2006 (RJ 2007/37), o 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607) (que recuerda que la Directiva sobre publicidad engañosa se basa en el «consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz», pero la de prácticas comerciales desleales al consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de consumidores). Se trata de una pura cuestión de hecho y de una apreciación «subjetiva» (que no «arbitraria») del tribunal determinar cuál es la apreciación del consumidor medio en cuanto al riesgo de asociación en cada caso concreto, y las sentencias lo resuelven con puro «sentido común». Precisamente cuando se realizan prácticas de imitación que sean confusorias el imitador se suele dirigir a un tipo de consumidor que no se detiene en los detalles, ese es el consumidor medio que sociológicamente se halla en ese sector.

Otra característica relevante del juicio sobre el riesgo de asociación es que debe tener en cuenta la impresión de conjunto de la prestación y todas las particulares circunstancias del mercado de producto<sup>416</sup>. En esto se diferencia del juicio de confusión en el derecho marcario, que se centra más en el aspecto de la marca en sí misma considerada, y la impresión «de conjunto» es de todos los elementos marcarios (denominación, grafía,

<sup>416</sup> MARTÍN GARCÍA, María de Lirio: «La competencia desleal desde la perspectiva de la protección del consumidor (breve estudio de los supuestos más habituales en la práctica comercial)», *Actualidad Civil*, núm. 12, 2005, pág. 1446; FERNÁNDEZ LÓPEZ: *op. cit.*, pág. 435; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 639.

presentación, etc.), pero no de la marca con los demás elementos de presentación del producto<sup>417</sup>.

Ya la STS de 5 de junio de 1997 (RJ 1997/4608) puso de manifiesto esa necesidad de tener en cuenta la visión de conjunto y sintética:

«Para conseguir la máxima coherencia hermenéutica en el extenso casuismo inherente a la materia, pueden y deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno de ellos ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean estos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos ».

Este aspecto se ha mantenido en la jurisprudencia posterior, destacando la STS de 22 de noviembre de 2006 (RJ 2007/37), que trató una imitación de camisetas, conforme a la cual:

«La pauta que debe prevalecer no es tanto el de un examen individualizado de los distintos datos fácticos como una visión de conjunto de los productos en conflicto (S. 21 junio 2006, y las que cita). Como dice la Sentencia de 17 de octubre de 2002, rige el criterio que propugna una visión de conjunto sintética, desde la totalidad de las prestaciones o productos confrontados sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean éstos visuales o auditivos, gráficos o fotográficos».

Estas expresiones de «visión de conjunto sintética» y de «impresión visual del conjunto» se repiten en resoluciones posteriores: SSTS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607), 12 de junio de 2007 (RJ 2007/3721), 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140) y 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153). Por su parte, la STS de 7 de julio de 2009 (RJ 2009/4328) utiliza las expresiones «compararse en su conjunto» e «impacto visual».

En definitiva, el tribunal tendrá que realizar su juicio advirtiéndole si existe riesgo de asociación porque concurren las similitudes necesarias en los aspectos esenciales, y según una apreciación conjunta que realice el «consumidor medio» del grupo de consumidores al que se dirige el producto (y siempre, recuérdese, que no se evite la confusión, véase más

---

<sup>417</sup> En este sentido de diferenciar el juicio de confusión en estos dos ámbitos MONTEAGUDO, Montiano: «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», *ADI*, tomo 15, 1993, págs. 73-108; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 348; PORTELLANO Díez: «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 174-177.

adelante). Así, se ha considerado que se produce riesgo de confusión: porque se copió el aparato apto para el acondicionamiento de agua en el motor, que fundamentalmente se conforma en unos imanes dispuestos en el interior de un envoltorio de plástico, preparado para ser adosado en las cañerías, fiel imitación del que anteriormente la demandada había importado comprándolo a la actora, así como también se produjo la imitación de los folletos publicitarios, que son una traducción fiel del texto original inglés, e incluso se reproduce el mismo gráfico consistente en la reproducción de un tubo de cobre seccionado, lo que indudablemente genera la confusión en los consumidores sobre la verdadera procedencia del producto que adquieren (STS de 19 de febrero de 2000, RJ 2000/1165); porque produciendo ambos litigantes licor de pacharán, el demandado comercializó la bebida con una semejanza rayana en la identidad de los signos, consistentes en unas letras y dibujos, por una parte y en el envase, por otra, que pueden producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal, no especializado (STS de 19 de junio de 2003, RJ 2003/4246); porque el demandado fue franquiciado del actor, y vende ahora el mismo tipo de ropa con el *know-how* que aprendió del actor con un sistema de ventas idéntico al del demandante (STS de 21 de octubre de 2005, RJ 2005/8274); y porque el exprimidor que comercializa la demandada tiene escasas diferencias con el de la actora; la marca no permite la diferenciación fácilmente visible, debiendo atenderse a la visión de conjunto; y es irrelevante que los productos se vendan en tipos de tiendas distintos e incluso el diferente precio porque el consumidor medio es el mismo, no habiendo sólo riesgo de asociación sino también aprovechamiento del esfuerzo ajeno (STS de 7 de julio de 2009, RJ 2009/4328).

En cambio, cuando existen diferencias suficientes entre ambos productos no se aprecia el riesgo de confusión. Entre otros supuestos:

\* tanto la comparación de detalles (las expresiones «nuevo», «Champú», «Acondicionador», «en uno», «lavar y», no implican, simplemente por ello, competencia desleal, por más que puedan resultar incómodas para los competidores; igual ocurre con el color por sí solo; los envases son de distinta forma; las etiquetas transparentes pegadas a los envases de unos y otros champús, son de uso común, no sólo en estos productos, sino también en los envases de muchos otros; y hay coincidencia, en cambio, en el tipo de letras empleadas y similitud en las frases) como la visión de conjunto (en los etiquetados de los envases figuran con carácter preferente las dos marcas y sus diferentes logotipos) no revelan

idoneidad para producir asociacionismo (STS de 5 de junio de 1997, RJ 1997/4608);

\* las diferencias de tamaño, color y elementos de sujeción entre ambos modelos de plafón se consideran suficientemente significativas para excluir el riesgo de asociación por parte de los consumidores, advirtiéndose a simple vista que el producto de la demandante es de mayor calidad, justificándose así la diferencia de precio de cara al consumidor, son también distintos los medios de sujeción y el acabado de los mismos, y la apariencia general de ambos plafones respondía a la moda o corriente del momento y en este aspecto entraría en juego el factor de la inevitabilidad (STS de 30 de mayo de 2007, RJ 2007/3607);

\* las diferentes prestaciones –productos– consistentes en el programa de televisión (de la actora) y del coleccionable (de la demandada), y que «en las actuaciones no consta que, toda la estructura, estética y apariencia de los coleccionables, incluidos LBA y LBP no obedezcan a la propia impronta de la demandada» (STS de 15 de diciembre de 2008, RJ 2009/153);

\* las importantes diferencias entre los dos programas de televisión, dado además que los consumidores de programas televisivos sobre salud entienden que los litigiosos se producen por diferentes empresarios y son distintos, pues su parecido es tan usual como poco significativo en el ramo de actividad de que se trata y la identidad del presentador de uno con el que lo había sido del otro carece de potencialidad suficiente para generar riesgo de error o aprovechamiento de reputación (STS de 9 de diciembre de 2010, RJ 2011/1407);

\* en los «covers» o versiones de canciones reputadas, recogidas en un disco recopilatorio, cabe reconocer la voz como distinta del intérprete original, y es distinto el tiempo de salida al mercado de los fonogramas de los artistas originales (STS de 30 de diciembre de 2010, RJ 2011/1798);

\* los motores de una y otra marca se comercializaban en un sector especializado del mercado, donde precisamente la existencia de «segundas marcas» de fabricantes de prestigio suele ser conocida prácticamente desde un principio, y figuraban claramente las marcas de ambos motores, sin similitud alguna entre sí, de un modo tan destacado y con caracteres y colores tan diferentes que hacían prácticamente imposible la asociación entre el origen empresarial de

unos y otros en el sector especializado del mercado al que iban dirigidos (STS de 3 de enero de 2011, RJ 2011/150).

Del conjunto de casos señalados se evidencia que cada supuesto de hecho es totalmente distinto, pues diferentes son los productos, los mercados a los que se dirigen, los destinatarios, y las circunstancias de cada caso. Lo importante es que el tribunal tiene en cuenta todos esos aspectos y la visión general del bien (algo que no es posible advertir cuando se consultan las sentencias, pues no incorporan la visión gráfica y real de los diversos productos enfrentados, cuando son bienes materiales concretos) para formular su juicio, a menudo además combinando diversos aspectos y alegaciones de las partes, e incluso distintos fundamentos de la impugnación.

### 3.3. Aprovechamiento indebido de la reputación ajena

En cierta forma, toda imitación busca o logra un aprovechamiento de la reputación ajena, porque imita un producto ajeno ya existente en el mercado y se asocia al mismo y a las cualidades que expresa de su fabricante. Puede que sea un aprovechamiento voluntario, si el imitador es consciente de la imitación; puede que involuntario, si no es consciente y simplemente utiliza (lícitamente por tanto) formas que considera generales. Ese «aprovechamiento» es una de esas conductas «incómodas» que todo competidor tiene que soportar para el correcto funcionamiento del mercado. Lo que el art. 11.2 LCD sanciona, por ello, es el aprovechamiento «indebido» de la reputación, el objetivamente excesivo, el irrazonable, el abusivo, el que no supone una respuesta normal del mercado ni es concurrencialmente eficiente<sup>418</sup>. Y eso depende de las circunstancias concretas de la conducta, porque la imitación por sí no supone aprovechamiento indebido de la reputación ajena, sino ciertos aspectos excesivos de esa imitación. En ocasiones lo «indebido» del aprovechamiento radica en la «parasitación»: se copian absolutamente todos los elementos de un producto ya reputado, sin añadir absolutamente nada novedoso ni distintivo. El imitador se vale de la fama o prestigio lograda por la prestación imitada en el mercado, a menudo para penetrar en un segmento del mercado distinto del propio de la prestación original, pero la demanda que logra hunde sus raíces en la imitación de la afamada prestación originaria. En otros supuestos constituye una verdadera «obstaculización»: se imita al otro para impedir su asentamiento en el mercado, o incluso para ocasionarle la pérdida de su fama o reputación.

<sup>418</sup> PORTELLANO DÍEZ: *Imitación* ... cit., págs. 527-528, y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 185-186; MASSAGUER – MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 355-356; DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 300-301.

En la mayoría de los casos se obtiene un «riesgo de asociación», el consumidor adquiere el producto que imita considerando que compra el imitado o que proviene del mismo fabricante, y esa confusión se busca para lograr que el producto propio, que es una pura copia, se venda. De hecho, en la jurisprudencia muchas de las conductas de imitación se articulan por la vía del riesgo de asociación y del aprovechamiento de la reputación ajena, conjuntamente, pues muchos actos participan de ambos elementos<sup>419</sup>. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la STS de 22 de noviembre de 2008 (RJ 2009/413), que trata el supuesto de un fabricante que comercializó bolígrafos prácticamente iguales a otros muy sencillos que son ampliamente reputados en ese mercado de producto. Lo único que cambiaba era la marca (ZAS por BIC). En términos de la citada sentencia:

«En efecto, en este recurso se aprecia: a) que se ha producido un riesgo de confusión entre los consumidores, lo que implica una vulneración del artículo 6 de la Ley 3/1991; b) que ha existido un aprovechamiento de la reputación de la marca registrada BIC CRISTAL, lo que implica la aplicación de la norma del artículo 11.2 de la ley 3/1991. En definitiva la marca es el propio bolígrafo y al cambiar la denominación (ZAS por BIC), no se elimina el riesgo de confusión, dada la apariencia externa de ambos productos prácticamente iguales, por lo que es plenamente aplicable el artículo 11.2 de la mencionada Ley».

Pese a que, normalmente, son aspectos que van unidos, conceptualmente los ilícitos son distintos: el riesgo de asociación busca confundir al destinatario acerca de la procedencia o de las características de la prestación; mientras que el aprovechamiento de la reputación lo que hace es reducir los costes del imitador y su creatividad, y privar en cambio al imitado de la rentabilidad de su propio esfuerzo (se «parasita» su éxito). Aquél contempla más el interés de los destinatarios del producto, mientras

---

<sup>419</sup> En este sentido de que la jurisprudencia estima que si el consumidor no es inducido a este equivoco, y entiende que las cualidades de un producto también son predicables del supuestamente imitador, no existe provecho de la reputación de otro, GUALDE CAPÓ: *Memento* ... cit., pág. 113.

Pone como ejemplo este autor la SAP Las Palmas (Secc. 5ª) de 29 de abril de 2005 (AC 2005,1209), en la que se discute sobre el riesgo de confusión o asociación en el consumidor para la configuración de la causa de deslealtad por aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno: «No cabe, por ello, el aprovechamiento indebido de reputación o, en su caso, esfuerzo ajeno cuando el consumidor final sea capaz de discernir no sólo ya el distinto origen empresarial del producto sino, y precisamente por ello, la desigualdad entre ambos. Sin esos, al menos, riesgos de confusión en el consumidor o de asociación, por tanto, no puede haber aprovechamiento indebido, por parte de una entidad y respecto a un concreto producto, de la reputación o fama de otra y, precisamente, por ello, tampoco del esfuerzo desplegado para alcanzarla».



que éste defiende el correcto funcionamiento del mercado y el interés del competidor (que cada operador se beneficie por los logros propios, no por los ajenos). Como en todos los supuestos de este art. 11.2 LCD, para que exista ilícito competitivo el producto imitado debe gozar de «singularidad competitiva» (epígrafe 3.2.B) y el imitador no neutraliza el riesgo de la inevitabilidad (epígrafe 3.5.)<sup>420</sup>.

El tratamiento jurisprudencial de este supuesto ha sido muy escaso, porque normalmente la reclamación se basa más en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno (véase subepígrafe siguiente), que tiene muchos puntos de contacto con éste, o en el riesgo de asociación. Un supuesto en el que parece aplicarse este tipo de ilícito (decimos parece porque la Sentencia lo incardina en el art. 11.2 sin explicitar el caso, pero anteriormente a la parte que se transcribe imputa a los demandados que se aprovecharon de la reputación alcanzada por los actores) es el contemplado en la STS de 7 de abril de 2010, RJ 2010/2546, en el que se había imitado la forma de un medicamento:

«La infracción del artículo 11, apartado 2, de la Ley 3/1.991 tampoco se ha cometido, dado que en la sentencia recurrida se describe, con detalle suficiente, la imitación de la forma y color del medicamento renombrado de las demandantes, ganado con su eficacia durante años, con el fin de obtener, sin el propio esfuerzo, el favor de los consumidores. Se trata de una conducta contraria a las reglas del mercado y, en concreto, al modelo de competencia basado en las propias prestaciones».

Uno de los mercados en los que suele producir este tipo de conductas es el de los productos de lujo, precisamente porque el imitador quiere aprovecharse del renombre y fama del producto o fabricante imitado. Además, en este caso surge el dilema acerca de si el consumidor es consciente de que los productos «parecidos» a los de lujo que son mucho más baratos son de distinto fabricante y, también, calidad. Cuando la cuestión es puramente marcaria, a través de la imitación de marca registrada o notoria, se protege por esta vía legal, pero en otros casos se tutela mediante la normativa de competencia desleal. La doctrina se ha mostrado discrepante en punto a si bastaría con poner claramente la marca distinta, o si es preciso introducir variaciones suficientes para evitar la confundibilidad<sup>421</sup>. El problema es que cuanto más se amplíe la

<sup>420</sup> Sobre estos aspectos en este ámbito concreto MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 349; BARONA VILAR: *Competencia Desleal. Tutela ... cit.*, págs. 513-517.

<sup>421</sup> Véanse en este punto las distintas opiniones de PORTELLANO DÍEZ y MASSAGUER - MONTEAGUDO. Para el primero de ellos, bastaría con colocar claramente la

consideración de ilicitud de todo aprovechamiento de la reputación ajena más se restringe la regla de libre imitabilidad, y con ello las posibilidades de competencia a través varios productos parecidos externamente, aunque con características diferentes<sup>422</sup>.

#### 3.4. Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

El art. 11.2 de la LCD prohíbe, además, la imitación de prestaciones cuando comporte un «aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno». En la práctica, esta norma no resulta fácil de aplicar porque, como en el caso anterior, toda imitación supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, consciente o no, y por eso lo que caracteriza este ilícito es que se trata de un aprovechamiento «indebido», objetivamente excesivo. Es aplicable aquí todo lo dicho en el apartado anterior acerca del aprovechamiento de la reputación ajena: se trata de actos que suponen cierta «parasitación» y/o «obstaculización», y que a menudo provocan un riesgo de confusión, y como en los demás supuestos de este apartado legal requieren que exista una singularidad competitiva y que el imitador no evite la confusión<sup>423</sup>.

La doctrina y jurisprudencia han buscado una forma de conceptualizar este supuesto con diferencias frente a los anteriores. Desde luego, no cabe caracterizar el tipo como imposibilidad de imitar creaciones cuyo origen haya supuesto una cierta complejidad, pues en tal caso la regla de imitabilidad y la posibilidad de competencia se restringirían enormemente. Por eso las notas comunes se han fijado en las siguientes: los costes de producción del pionero han debido ser sustanciales, más altos de lo normal, y no ha tenido tiempo de amortizarlos; y el imitador precisamente se ahorra todos esos costes (incluso los normales que supone siempre crear

---

marca distinta de manera muy visible para evitar la confusión y el aprovechamiento, de forma que el consumidor sea totalmente consciente de qué bien está comprando, PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 579 y ss., y «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 187. En cambio para MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 356-357, esto no sería suficiente: «difícilmente el imitador podrá evitar el juicio de deslealtad añadiendo signos distintivos propios, pues sencillamente no se trata aquí de excluir la posibilidad de confusión; antes bien, generalmente sólo el apartamiento respecto de los rasgos peculiares de la prestación original, y en particular respecto de aquellos a los que se asocia la reputación permitirá enervar el juicio de deslealtad».

<sup>422</sup> PORTELLANO DÍEZ: «Comentario artículo 11 ... cit., pág. 188 considera, en este sentido, que debe admitirse la imitación de productos con una restricción de esta regla de ilicitud del aprovechamiento de la reputación, para impedir la creación de monopolios a favor del primero que utiliza una determinada forma.

<sup>423</sup> Específicamente sobre esta caracterización GUTIÉRREZ GILSANZ, Javier: «Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a propósito de la SJMER Barcelona (núm. 2), de 25 de abril de 2008», *RDCD*, núm. 4, enero-junio 2009, pág. 213; y con carácter general véanse PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 110 y ss., y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 189-194; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 358-360;

algo que tenga cierta novedad), puede vender el producto a precios mucho más bajos, y además obstaculiza la implantación del pionero (se combinan efectos de parasitación y obstaculización)<sup>424</sup>. Como se aprecia, se trata así no de una imitación «normal», que supone un aprovechamiento «ordinario» del esfuerzo ajeno, sino un acto excesivo por el alto coste de inversión para el pionero, no haber dado tiempo a la amortización, etc.

De acuerdo con esto, algunos autores han señalado que estas circunstancias se producen sobre todo (y para algunos, únicamente<sup>425</sup>) en los casos de reproducción mecánica del producto, o de «volcado» de los datos que constituyen el activo de una empresa para utilizarlos de esa misma manera, en los que el ahorro de costes para el imitador es total porque no aporta absolutamente nada, y se evidencia la total parasitación. Lo prohibido no sería entonces la imitación, sino la reproducción o copia mecánica. Hay que señalar que la jurisprudencia del tribunal supremo español no ha seguido esta vía tan restrictiva, y ha señalado expresamente que el ilícito desleal no sólo se limita a este supuesto de reproducción. Así lo ha declarado, si bien *obiter dicta*, en la STS de 30 de diciembre de 2010 (RJ 2011/1798), reiterando luego el criterio en, entre otras, las SSTS de 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636), 13 de noviembre de 2012, 3 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6762) o 26 de abril de 2017 (RJ 2017/1731):

«Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones “sin reproducción mecánica” en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el

<sup>424</sup> Con diferentes matices y precisiones véanse CUESTA RUTE: «Supuestos ... cit., págs. 43-44; MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 3986; PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 123-155, y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 189-191; MASSAGUER – MONTEAGUDO: «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 359-360; DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 311-312. Con referencias al caso concreto del *press clipping* véase PEINADO GRACIA, Juan Ignacio: «*Press clipping*: competencia desleal y propiedad intelectual», *RDCD*, núm. 2, enero-junio 2008, págs. 50 y ss.

<sup>425</sup> Específicamente PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 110 y ss., y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 189-190; GUALDE CAPO: *Memento ... cit.*, pág. 113.

aprovechamiento ha de ser “indebido”, como exige el precepto legal».

La jurisprudencia ha seguido básicamente esta línea doctrinal, si bien sin ceñir el ilícito desleal sólo a los casos de reproducción mecánica. Como caracterización general, y dado su carácter reciente y que recoge resoluciones anteriores, puede citarse la STS de 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2313), conforme a la cual:

«En la sentencia 675/2014, de 3 de diciembre, afirmamos que, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren. [...]

También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD, al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes y sin permitir que el pionero se afiance en el mercado.

La jurisprudencia de esta sala (sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, 792/2011, de 16 de noviembre, y la citada 675/2014, de 3 de diciembre) ha exigido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada».

Y, de acuerdo con esto, se han aceptado como casos concretos de competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, entre otros, los siguientes:

\* La copia de la información sobre 301 empresas que constaba en el directorio de la actora, y que la demandada incorporó a su propio directorio sin esfuerzo alguno, uniéndolos a datos de otras 706 empresas que sí buscó la demandada; «no se trata de que la demandada haya imitado el directorio de la actora en su diseño, estructura y disposición de la información, ni tan siquiera en su denominación, [...] sino simplemente de apropiarse y valerse de la

información que sobre 301 empresas contenía el directorio de la actora del año 1993, incluyéndola en el suyo propio» (STS de 3 de febrero de 2005, RJ 2005/1835, que asume como correcto el criterio de la sentencia de segunda instancia que se transcribe).

\* La atracción de la clientela que era de la empresa en la que acababan de cesar su empleo los demandados, lograda a través de la imitación de los modelos contractuales, en cuanto implican modulación o conformación de ciertas prestaciones y establecen las relativas contraprestaciones y las atribuciones de riesgos, y contactando con los clientes de esa antigua empresa (STS de 8 de octubre de 2007, RJ 2007/6805);

\* El acceso clandestino a la web restringida de la demandante, incluyendo la demandada desde el día siguiente en su propia web esos planos de alto contraste, de forma que pudo limitarse a copiar la configuración gráfica de tales planos, sin incurrir apenas en gastos, y obtener los que colocó en su página web en muy pocos días (STS de 26 de abril de 2017, RJ 2017/1731).

En cambio, no aprecia la existencia de este ilícito de deslealtad cuando no concurren los requisitos señalados. En algunos casos, simplemente la demandante ni siquiera acreditó cuáles eran los costes que se ahorra la demandada ni en qué medida se aprovechó de su esfuerzo, de forma que simplemente alegaba el aprovechamiento por existir una imitación sin más datos (SSTS de 22 de noviembre de 2011, RJ 2012/1636, 21 de febrero de 2012, RJ 2012/4630, o 13 de noviembre de 2012, RJ 2013/10, en un supuesto de copia casi fidedigna de unos pies de apoyo de semirremolque). En otros supuestos no existía siquiera alguno de los presupuestos básicos de los ilícitos del art. 11.2 LCD, como la existencia de una singularidad concurrencial (STS de 3 de diciembre de 2014, RJ 2014/6762, que alude a que la demandante no ha probado ni su esfuerzo ni su posición concurrencial, o STS de 17 de mayo, RJ 2017/2313, que señala que el método de adelgazamiento comercializado por el demandado no es una copia del de la actora, sino una propuesta más, de entre las muchas existentes, de dieta proteinada de adelgazamiento). En otros casos, en fin, sí que el supuesto de hecho permite un razonamiento un poco más enjundioso. Así, no constituye aprovechamiento del esfuerzo ajeno:

\* Realizar una versión o *cover* de los temas musicales de otros autores, editando un disco recopilatorio, porque no se produce el grado de similitud o semejanza que permita estimar que hay una imitación, y dado el tiempo transcurrido desde la salida de los fonogramas

originales, no se ha acreditado una desventaja comercial seria causada por la grave dificultad o imposibilidad de amortizar costes de producción y/o promoción, además de otras consideraciones expresadas en la Sentencia de la Audiencia sobre los costes y gastos de la productora demandada (STS de 30 de diciembre de 2010, RJ 2011/1798).

\* La copia de ciertas partes de libros y la esencial coincidencia de las plicas con las que concurrían a las ofertas de servicios públicos, no habiéndose acreditado que la demandante hubiera alcanzado con su esfuerzo la posición concurrencial que se atribuye en la redacción de memorias para participar en los concursos a que se refiere la demanda (STS de 3 de diciembre de 2014, RJ 2014/6762).

\* «[l]a conducta de quien, aprovechando sus conocimientos y su experiencia de varios años, propone a los potenciales interesados un método de adelgazamiento similar a uno preexistente (aunque la propia recurrente menciona la existencia de diferencias), que lleva ya varios años en el mercado y ha podido por tanto asentarse. Ni existe una copia con reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, ni se ha impedido al pionero su afianzamiento en el mercado, puesto que el libro se publicó cuando la demandante llevaba ya varios años en el mercado español» (STS de 17 de mayo de 2017, RJ 2017/2313).

De esta exposición de la casuística jurisprudencial hay que destacar que no siempre existe el rigor que debería darse al justificar la subsunción de la conducta en el tipo específico. Si bien en la mayoría de casos se concreta la existencia de un ahorro de costes (SSTS de 30 de diciembre de 2010, 22 de noviembre de 2011, 13 de noviembre de 2012, 3 de diciembre de 2014, 17 de mayo de 2017, o 26 de abril de 2017) o de no haber permitido la amortización de los costes por parte de la actora (SSTS de 17 de mayo de 2017), en otros la razón de la condena es muy imprecisa. P.ej., la STS de 8 de octubre de 2007 se refiere a un supuesto en el que lo realmente relevante es que los antiguos trabajadores de la actora atrajeron la mayoría de sus clientes contactando con ellos y aplicándoles los mismos contratos, pero eso no se incardina mucho en el tipo que ahora se trata y, en su caso, nos parece que supone una deslealtad distinta.

### 3.5. Inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento indebido

Como cláusula común para los tres supuestos de interdicción de la imitación del art. 11.2 LCD establece el párrafo segundo de ese apartado

que «La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica». Esta regla debe entenderse en su sentido preciso, que se deriva del marco en el que se inscribe: la imitación es leal (esto es, se excluye su deslealtad) si produce un riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación (y, a nuestro juicio, del esfuerzo) ajeno que es inevitable. Esto es, se reformula, aunque negativamente, el principio de libre imitabilidad. Como antes se ha puesto de relieve, toda imitación casi supone *per se* una idoneidad de riesgo de asociación y un aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajenos (de la prestación imitada), pero poder imitar es necesario para lograr el progreso económico y social y el dinamismo de las ofertas, puesto que no se puede exigir a los fabricantes que sigan creaciones antiguas, superadas, que no se adapten a los estándares del mercado o que se vendan peor que las nuevas<sup>426</sup>. Por eso se permite la imitación cuando esos riesgos son inevitables<sup>427</sup>. En este sentido de que el riesgo de asociación es algo casi inexorable en muchos casos la STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607) expresó, respecto de la imitación de un plafón, que «la apariencia general de ambos plafones respondía a la moda o corriente del momento y en este aspecto entraría en juego el factor de la inevitabilidad».

Pero la regla tiene una segunda lectura o consecuencia: el imitador debe, dentro de la medida de lo posible, «evitar» el riesgo de asociación y de aprovechamiento de la reputación ajena. Habrá aspectos en los que tal riesgo sea inevitable, pero en otros no, y en estos debe incidir la conducta del imitador. La imitación será lícita en lo que tiene de fidelización del cliente y de aportación de nuevas prestaciones y características; pero será

<sup>426</sup> SEMPERE MASSA: *op. cit.*, pág. 5; GONZÁLEZ PONS, Elisabet: «La “cláusula de la inevitabilidad” en el derecho de la competencia desleal», en TATO PLAZA, Anxo - COSTAS COMESAÑA, Julio - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo - TORRES PÉREZ, Francisco José (drs.): *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Comares, Granada, 2017, págs. 152-153.

Esto es más evidente aún en las creaciones de corta vida comercial, que siguen los dictados de la moda y que tienden a renovarse con facilidad, por lo que pierden valor cuando se termina la temporada y por otro lado, es muy difícil delimitar en este sector el requisito de la novedad al tratarse de creaciones que se caracterizan por el «eterno retorno», véase GONZÁLEZ PONS, Elisabet: «La impresión tridimensional. Implicaciones jurídicas», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 43/2017, 2017, pág. 85.

<sup>427</sup> PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 463-466 y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 179-181; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 349-350; DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 302-303; PATIÑO ALVES, Beatriz: «Tema 2. Actos de Comparación e Imitación como Prácticas Engañosas», en RIBÓN SEISDEDOS, Eugenio (coord.): *Las Prácticas Comerciales Desleales Núm.07*, CEACCU/Estudios y Documentación, Madrid, 2010, pág. 56; SÁNCHEZ PACHÓN: *op. cit.*, pág. 639.

ilícita cuando simplemente busca parasitar la prestación imitada, y por lo tanto no se diferencia en nada de ella ni aporta nada distintivo ni que incremente su valor. En ese sentido, se nota claramente cuándo una imitación es «inevitable» pero el fabricante intenta deshacer el riesgo de asociación (colocando claramente su marca, introduciendo ciertas variantes que la hagan distintiva, etc.), de aquellos supuestos en que el imitador evita todo intento de diferenciación (semioculta la marca, utiliza marcas también parecidas a las del imitado, no se diferencia en lo que sí se podría diferenciar, etc.).

En este sentido, p.ej., la STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010/1454) estudió el supuesto de imitación de un huevo de gallina recubierto de chocolate y con un juguetito situado dentro del huevo hueco, y afirmó que «la imitación de un huevo de gallina de chocolate ofrece pocas alternativas de diferenciación». Y por eso la misma resolución enfatizó que lo distintivo no es la prestación en sí (el huevo de chocolate) sino que será «la presentación exterior del huevo» la que indicará cuál es su origen empresarial (y por eso la cuestión debía examinarse conforme al art. 6 LCD, y no conforme al art. 11 LCD). Las similitudes inevitables son lícitas, y las similitudes evitables constituyen deslealtad.

La inevitabilidad de estos riesgos es aún mayor en ciertos supuestos, como refleja la STS de 21 de junio de 2006 (RJ 2006/4543), en un caso de dos empresas que provenían de una misma familia y utilizaban el mismo doble apellido que era común a ambas (un supuesto parecido en la STS de 28 de mayo de 2008, RJ 2008/3178, botella de vino que reproduce el apellido del fabricante, que a su vez coincide con una marca de vinos de esa misma región):

«En el 2º motivo, y partiendo de la denuncia, por supuesta infracción, de la norma contenida en el 2º apartado del art. 11-2 LCD, se plantea la “inevitabilidad” de la confusión, por partir, las dos partes, de la utilización de unos mismos apellidos (“L.N.”), que les son propios, y que entiende la recurrente que deben y pueden utilizar, y que los emplean inevitablemente para el ejercicio respectivo de una misma actividad comercial que comparten (se repartieron los activos y pasivos del mismo negocio, por mitades, tras la transmisión de la mitad de participaciones sociales de un socio al otro –representaban cada uno el 50% del activo social–, de acuerdo con los documentos privados sobre la “marcha” de un socio, tras ese reparto)».

Doctrina y jurisprudencia han señalado que esta «evitabilidad» se traduce o concreta en dos aspectos. En primer lugar, el imitador debe fijar



claramente la «marca» en el producto o prestación, para que de este modo el «consumidor medio» destinatario del producto distinga claramente entre todos los productos o prestaciones de ese segmento<sup>428</sup>. Todos conocemos que los envases de muchos productos son muy parecidos, y buscamos la marca o distintivo que diferencia cada uno. Por eso, precisamente, los imitadores que actúan de forma desleal o bien no ponen claramente su marca, la escamotean para que no sea fácilmente perceptible, o incluso imitan la marca del imitado para incrementar aún más el riesgo de confusión o de aprovechamiento.

La jurisprudencia desde un principio reconoció la fuerza distintiva de la marca cuando la imitación es lógica, y que esa marca deshará el riesgo de asociación o de aprovechamiento. Por su carácter reciente y de compendio de otras resoluciones citaremos el criterio de la STS de 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390), que decidió sobre elementos decorativos que imitaban imágenes de Gaudí con una técnica de mosaico (y que desestimó que hubiera imitación desleal, pero por faltar el requisito de la «singularidad concurrencial» en la prestación del imitado, no por el tema de la marca):

«Por otra parte, en contra de lo que afirma la recurrente, este tribunal, en varias sentencias, ha considerado que el riesgo de asociación en el caso de imitación de prestaciones puede evitarse por el uso de marcas y otros signos distintivos en las prestaciones enfrentadas. Así se ha apreciado, entre otras, en las sentencias 479/1996 (*sic*, por 1997), de 5 de junio de 1997 (caso Vidal Sasoon/Neimy y Tayko), 840/2002, de 10 (*sic*, por 20) de septiembre (caso Bocabits) y 369/2004, de 17 de mayo 2004 (caso sartenes Tefal). En el caso de la sentencia 483/2009, de 7 de julio (caso exprimidores), citada en el recurso, no se reconoció esa virtualidad excluyente del riesgo de asociación a las marcas por su escasa visibilidad. Y la sentencia 857/2010, de 3 de enero de 2011, que se cita en el motivo, no sirve para apoyar la tesis de la recurrente puesto que justamente afirma que el criterio seguido en la anterior sentencia de 7 de julio de 2009 no es aplicable pues “las marcas H. y L., sin similitud alguna entre sí, aparecían en los motores [...] de un modo tan destacado y con caracteres y colores tan diferentes que hacían prácticamente imposible la asociación entre el origen empresarial de unos y otros en el sector especializado del mercado al que iban dirigidos”».

<sup>428</sup> Con especial énfasis PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 465-489, y «Comentario artículo 11 ... cit., págs. 180-183; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, págs. 349-350; GONZÁLEZ PONS: «La “cláusula ... cit., págs. 162 y ss.

Ya como *ratio decidendi* el criterio también se fija claramente en la STS de 20 de septiembre de 2002 (RJ 2002/7866), respecto de unas bolsas de aperitivos consistentes en cortezas de trigo fritas, en las que claramente constaba la marca en el envase, y unos colores distintos en dicho envase:

«[...] lo cierto en cualquier caso es que, aun reconociendo la Audiencia que se dan coincidencias “aparentes”, señala que existen “diferencias inimitables cuales son las de la marca que indistintamente aparece en unas y otras, como propias de cada entidad fabricante, y que permiten al comprador o ciudadano medio diferenciar completamente lo que es producido bajo el patrocinio de M. y lo que es fabricado por FR”, y añade que la diferenciación externa, en el caso del tercer envase, “es todavía mucho mayor”, y, además, se argumenta muy razonablemente sobre el denominado “Código de color” y lo informado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Girona, concluyendo, en resumen (Fundamento de Derecho cuarto), en el sentido de que: “[...] b) Que la configuración externa del envase sirve para diferenciar a un producto de otro y no al fabricante, en relación a los llamados ‘códigos de color’; c) Que la obligación de diferenciarlo para evitar confusión se da en este caso”, todo lo cual conduce acertadamente a la desestimación de la demanda [...]».

La colocación ostensible de la marca propia, que sea además claramente diferente de la del producto imitado, es así remarcada, entre otras, en las SSTS de 5 de junio de 1997 (RJ 1997/4608) (envases de champú que utilizan colores verde manzana similares, pero tienen distinta forma y en los que se colocan las marcas distintas, aunque utilizando unas letras de tamaño y grafía similares); 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512) (piezas de construcción de juguete en las que «[...] la procedencia de los productos de CP aparecía suficientemente indicada, descartándose así cualquier intento de confusión con los productos iguales de otros competidores [...]»); o 3 de enero de 2011 (RJ 2011/150) (« [...] por tanto, y toda vez que en el caso aquí examinado las marcas H. y L., sin similitud alguna entre sí, aparecían en los motores, como esta Sala ha podido comprobar mediante las numerosas fotografías incorporadas a los informes periciales, de un modo tan destacado y con caracteres y colores tan diferentes que hacían prácticamente imposible la asociación entre el origen empresarial de unos y otros en el sector especializado del mercado al que iban dirigidos [...]»).

Por la misma razón, la colocación de la marca no es suficiente cuando no se realiza de forma ostensible, y la impresión general del

producto es prácticamente idéntica a la del imitado, como ocurre en la imitación de un exprimidor que estudia la STS de 7 de julio de 2009 (RJ 2009/4328)<sup>429</sup>:

«La recurrente hace especial hincapié en tres aspectos. El primero se refiere a que su exprimidor lleva la marca C. que permite diferenciarlo del de la parte actora. El tema incide más en la ponderación del riesgo de asociación *ex art.* 11.2 LCD que en la imitación *ex art.* 11.1 LCD pero, fuere como fuere, lo cierto es que la estampación en el exprimidor del signo denominativo, como explica la resolución recurrida, no permite la diferenciación fácilmente visible. Y es que, como ya se dijo, la distinta denominación no empece a que se pueda aplicar el ilícito de imitación dado que los productos deben compararse en su conjunto (SS., entre otras, 22 de noviembre de 2.006; 30 de mayo, 12 de junio y 17 de julio de 2.007) y no atendiendo a elementos aislados, de ahí que sea acertada la alusión en las sentencias de instancia al “impacto visual” de los productos en conflicto, y sin que quepa confundir la forma de presentación como creación con la similitud de la forma de presentación del producto -creación material- imitado».

Más aún, no existe evitación cuando la marca propia es una imitación de la del producto imitado, no sólo en cuanto a la marca denominativa, sino también en cuanto a la forma y presentación del envase, como ocurre en el supuesto de la STS de 21 de junio de 2006 (RJ 2006/6081) (y en igual sentido STS de 19 de junio de 2003, RJ 2003/4246, botella de pacharán que se asemeja a la imitada y reproduce también ciertos aspectos iguales en la marca):

« [...] no se entendería por qué la parte recurrente, al lanzar al mercado su propia crema de manos, no lo hizo mediante una presentación con otros colores y mediante una publicidad que no reprodujera la de hace años de la demandante. Es más, la tesis de la parte recurrente en este motivo es en sí misma contradictoria, porque si lo relevante en verdad era la marca puramente denominativa, su deslealtad habría comenzado al optar precisamente por aquella

<sup>429</sup> En un sentido sustancialmente igual STS de 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383), en un supuesto de imitación de un envase de champú: «Y también se ha de señalar que el mencionado peligro no resulta necesariamente impedido por el uso por el demandado de sus propias marcas en los envases, ya que, en todo caso, hay que estar a la apariencia global de las creaciones formales, esto es, a aquella con la que las prestaciones de los correspondientes empresarios serán percibidas por sus posibles adquirentes; tomando en consideración en ese conjunto, por lo tanto, los elementos diferenciadores y la fuerza distintiva absoluta y relativa de los mismos».

misma con la que originalmente se había comercializado N. en el mercado español y con una sílaba de ataque idéntica; y si lo único importante era la denominación y no la presentación del producto, no se entiende por qué reivindicó como marcas mixtas o marcas-envases las que imitaban la presentación de N.».

Una segunda vía para evitar el riesgo de asociación será diferenciar el producto en lo que pueda diferenciarse del imitado. Como se ha señalado por la doctrina, el colocar una marca distinta no es suficiente si en los aspectos en que la imitación no sea necesaria (para la funcionalidad del producto, para su presentación estética etc.), sin embargo, se produce también una reproducción de las características de la prestación imitada<sup>430</sup>. Así ocurre, p.ej., en el supuesto de hecho de la STS de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002/5594), de imitación de sartenes, en las que el demandado había puesto su marca distinta, y además había aspectos de distinción entre ambos productos (además de los aspectos imitados, que respondían más a los avances de la técnica y a la forma actual de presentación y prestaciones de las sartenes):

La Sentencia de la Audiencia Provincial desestimó la demanda «por no apreciar riesgo de confusión directo ni indirecto a la vista del “detallado esfuerzo diferenciador de la resolución recurrida respecto de las características de los utensilios de cocina en conflicto, de su examen, y de la conclusiones de la prueba pericial practicada en esta segunda instancia”, a cuyo tenor la similitud se desvanecía ante las apreciables diferencias existentes en cuanto al asa, laterales, peso, altura, distribución de los radios de evacuación del calor y otros elementos, así como en cuanto al cartón de protección, dada la falta de parecido fonético entre una y otra marca y las diferencias en caracteres o grafismos, a lo que añadía el Tribunal que, según la prueba documental, “ni el bajorrelieve interior o el acanalado exterior con inclusión de la marca en el centro geométrico del producto, ni la presentación o protección de éste mediante cartones de diversos diseños y formas (incluida la circular), son características que quepa referir exclusivamente a las empresas litigantes, sino extensibles a otros muchos fabricantes del Sector”».

En definitiva, de nuevo será el juzgador quien deba apreciar si una imitación evita el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la

---

<sup>430</sup> CUESTA RUTE: «Supuestos ... cit., pág. 43; PATIÑO ALVES: *op. cit.*, pág. 53. Como recalca GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 104, el margen de variabilidad es más reducido en el caso de creaciones técnicas que en el supuesto de las creaciones de forma, siendo aún superior el margen de variación en el supuesto de imitación de signos distintivos.

reputación ajena. Un juicio que deberá tener en cuenta todas las circunstancias de la prestación, y en qué medida se han imitado los aspectos que son comunes en el sector, en qué medida se ha evitado el riesgo de asociación incluyendo ostensiblemente la marca o diferenciando la prestación, etc. y todo ello con el criterio del destinatario del producto (que normalmente será el «consumidor medio», pero en ciertos supuestos puede ser incluso un público profesional, o consumidor especializado, véanse referencias en la STS de 5 de mayo de 2017 al tipo de adquirentes de piezas de souvenir inspiradas en Gaudí).

#### **4. Excepciones a la libre imitabilidad en la Ley española (III): actos de imitación sistemática u obstaculización**

El párrafo tercero del art. 11 LCD, relativo a la causa de deslealtad a consecuencia de una imitación sistemática por parte de un competidor obstruccionista, expresa que:

«Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado».

La imitación sistemática de las iniciativas empresariales ajenas es una modalidad clásica de competencia obstruccionista<sup>431</sup>. Como se desprende del precepto transcrito, se caracteriza por varios elementos: reiteración de una pluralidad de elementos; finalidad de impedir u obstaculizar la afirmación de un competidor en el mercado; y exceder de la respuesta natural del mercado. Es un tipo o especie imitativa caracterizada por el carácter continuado con que la imitación es realizada. Frente a la imitación aislada o esporádica, caracterizada por la existencia de un lapso temporal –más o menos amplio– entre las actuaciones de imitación, en la imitación sistemática se produce la reiteración de conductas imitativas de una forma inmediata, metódica y continuada; se trata del supuesto del «*fast second*», así denominado porque el operador imita todas o una gran parte de las prestaciones y/o iniciativas introducidas en el mercado por un mismo competidor de forma casi inmediata a que éste las haya iniciado<sup>432</sup>.

<sup>431</sup> LEMA DEvesa - GÓMEZ MONTERO: *op. cit.*, pág. 650; DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal ... cit.*, págs. 142 y ss.; GAGLIUFFI PIERCECHI, Ivo S. - ALDANA RAMOS, Edwin G.: «La imitación obstruccionista como acto de competencia desleal», *Advocatus*, núm. 15, 2006, págs. 147-168.

<sup>432</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal ... cit.*, pág. 141.

Esto muestra que se busca, precisamente, obstaculizar su implantación en el mercado, y por eso el acento no está en la «imitación», sino en el intento de obstaculización, y por eso entronca más con este concepto o modalidad de deslealtad. En la imitación lo relevante es el medio técnico utilizado (como la reproducción mecánica, en los actos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) o el grado de similitud existente entre la prestación originaria y la obtenida a partir de esta, y se imita sobre todo para confundir, para asociar la prestación propia con la ajena. En nuestro supuesto lo característico es el carácter reiterativo o continuado con que se realiza la imitación; el imitador realiza una copia generalizada como estrategia competitiva para impedir la implantación del imitado, sin realizar actividad innovativa alguna (o en todo caso, muy reducida). No hay riesgo de asociación ni de aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajenos, y el propio imitador suele evitar este riesgo colocando ostensiblemente sus marcas, sino intento de obstaculización<sup>433</sup>.

El primer elemento que debe concurrir para que pueda refutarse esta imitación como desleal es la exigencia de que la misma sea sistemática, a saber, que se imite de forma reiterada las prestaciones y/o iniciativas

---

<sup>433</sup> PORTELLANO DÍEZ: *Imitación ... cit.*, págs. 201 y ss.; DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal ... cit.*, págs. 145-147; GUALDE CAPÓ: *op. cit.*, pág. 116. Señala DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal ... cit.*, pág. 67, que «Como veremos, puede que las prestaciones imitadas posean “singularidad competitiva”, pero al imitador (que suele ser una gran empresa), generalmente adopta medidas idóneas (signos distintivos, y especialmente, la marca) para impedir que se produzca error en el consumidor sobre el origen empresarial de las prestaciones (imitada y de imitación); y es que el objetivo pretendido por el imitador no es, como sucede en el marco del art. 11.2 de la LCD, crear confusión (en la vertiente “riesgo de asociación”) entre las prestaciones, sino impedir u obstaculizar la actividad empresarial del competidor imitado (generalmente un pequeño o mediano empresario, cuyas prestaciones tienen en el momento en el que se realiza la imitación mucha menor difusión en el mercado que la del imitador). A la vista de las circunstancias en que se desarrolla la imitación, se entiende entonces que sea el propio competidor imitador el principal interesado en evitar que la imitación pueda provocar error en el consumidor sobre el origen empresarial de las prestaciones». En esta misma obra, págs. 193 a 207, la autora pone de relieve que la imitación sistemática se contemplaba antes como un riesgo agravado de asociación o de aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajenos, pero actualmente se enjuicia como un acto de obstaculización. Esta idea también se recoge en la jurisprudencia. En palabras de la STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349) «tal modalidad de imitación se considera desleal, pese a no generar riesgo de asociación ni comportar aprovechamiento indebido de la reputación o de esfuerzo ajeno —supuestos a los que se refiere el apartado 2 del mismo artículo—, porque se encamina a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de un competidor». En el mismo sentido SAP Burgos (Secc. 3ª) 30 de diciembre de 2000 (JUR 2001, 68051): «La imitación sistemática de las iniciativas empresariales ajenas es una modalidad de competencia obstruccionista; el competidor obstruccionista no busca en el Público la confusión de su prestación con la del competidor, sino que lo que pretende es que este competidor no logre afirmarse en el mercado».

empresariales de un mismo empresario (siempre el mismo, no se trata de imitar a los competidores en general)<sup>434</sup>. Esto se traduce en la necesidad, para apreciar el ilícito, de que se exista una pluralidad de imitaciones, en el sentido de imitar o reproducir todos o la mayoría de los aspectos de la prestación del imitado. La Ley habla de imitación sistemática de «prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor», precisamente porque a menudo lo sistemático está en que no sólo se reproducen características de la prestación, sino también la publicidad, modos de implantación, catálogos, etc. Se trata de una «estrategia de imitación» más de la imitación de aspectos concretos<sup>435</sup>. Esta pluralidad la exige la STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349) al señalar que deben imitarse «diversas iniciativas o prestaciones», y en igual sentido SAP Guipúzcoa (Secc. 2ª) 6 de mayo de 1998 (AC 1998, 7955), «La aplicación del art. 11.3 de la Ley de Competencia Desleal no implica la originalidad de lo que se imita, ni tampoco existirá imitación sistemática cuando se copia una única prestación empresarial ajena».

En este sentido, lo importante no es tanto imitar varios aspectos de una prestación (como la forma del producto, color, varias características, etc.) cuanto la sistematicidad de imitación de toda la forma de venta y de implantación de ese nuevo producto. Tampoco debe concebirse la exigencia de pluralidad como diversidad de actos comerciales (es decir, hay tantas imitaciones como unidades fabricadas), de forma que poner en venta mil unidades de un producto no implica imitación sistemática. En éste, como en otros casos similares, sencillamente nos encontramos ante una manifestación típica de la producción en masa característica de la economía de mercado. Lo verdaderamente relevante es un criterio cuantitativo (imitación de una pluralidad de prestaciones o iniciativas) que además implique cierta «proporcionalidad», en el sentido de que suponga la parte esencial de la actividad empresarial del imitado que éste intenta implantar<sup>436</sup>. En la STS de 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512), p.ej., se destaca que de las cerca de 200 piezas de construcción de juguete que comercializaba la actora, la demandada sólo había imitado 17, lo cual - unido a otros factores- hacía desestimable la pretensión de imitación sistemática.

El segundo aspecto central de la conducta prohibida es su finalidad, que es «impedir» u «obstaculizar» la afirmación en el mercado del

<sup>434</sup> BARONA VILAR: Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional ... cit., págs. 526-527.

<sup>435</sup> Sobre estos aspectos de la «estrategia imitativa sistemática», ampliamente, DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal* ... cit., págs. 215-289.

<sup>436</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Artículo 11. Actos ... cit., pág. 313.

imitado. Desde luego «impedir» supone tratar de eliminar o neutralizar el desarrollo empresarial de un competidor, mientras que «obstaculizar» parece referirse más bien a poner trabas, a pesar de la cual el perjudicado pueda seguir manteniéndose en el mercado. En la doctrina no existe unanimidad a la hora de admitir este doble significado, pues algunos autores sostienen que toda competencia «leal» supone una obstaculización del asentamiento de los competidores, y por eso en este supuesto «obstaculizar» debería entenderse en un sentido sinónimo a «impedir»<sup>437</sup>.

Cualquiera que sea el significado que deba darse a esos términos, lo que está claro es que la finalidad de la imitación es impedir la afirmación del competidor en el mercado. Por eso la imitación debe caracterizarse, como ya antes se ha señalado, por su inmediatez: el imitador, en cuanto advierte que un competidor comienza a implantar un producto o prestación nuevas, imita toda su estrategia empresarial para impedir su éxito. La inmediatez deberá juzgarse en función tanto de la velocidad de implantación del producto, como de la vida comercial del propio producto<sup>438</sup>. En todo caso se trata de un acto «predatorio» o de «obstaculización» a la implantación del competidor.

Ahora bien, esto también ha llevado a la doctrina mayoritaria, basándose en la doctrina y legislación alemana, a considerar que el imitador debe ser una gran empresa, ya afianzada en el mercado, que lo que busca es obstaculizar la implantación de otra empresa de menor tamaño y menor presencia en el mercado. Sólo así, además, es posible que una empresa pueda afrontar el coste de imitar sistemáticamente la estrategia de otra. La norma se implicaría, por lo tanto, también en una promoción de la competencia, en una defensa de la pequeña y mediana empresa, y en el intento de que las empresas grandes no monopolicen sus mercados y realicen actividades predatorias de las pequeñas que intentan implantarse en ese sector<sup>439</sup>.

---

<sup>437</sup> En el sentido de que ambos términos deben entenderse como sinónimos, y no estaría prohibida la simple obstaculización, CUESTA RUTE: «Supuestos ... cit., pág. 46. Defiende, en cambio, un distinto significado de ambos preceptos, que supondrían una diferente «gravedad» de las consecuencias de la conducta, DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal* ... cit., págs. 275-277.

<sup>438</sup> PORTELLANO DÍEZ: *Imitación* ... cit., pág. 253; MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 361; con amplios desarrollos DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal* ... cit., págs. 279-289.

<sup>439</sup> Así lo apuntó inicialmente PORTELLANO DÍEZ: *Imitación* ... cit., págs. 224-226, y lo siguió MASSAGUER - MONTEAGUDO: *op. cit.*, pág. 361; posteriormente, con especial desarrollo, DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal* ... cit., págs. 289-312, y 369-374.



Esta exigencia concreta ha sido recogida en la jurisprudencia. Por su extensión y rotundidad destaca en este punto la SAP Barcelona (Secc. 15<sup>a</sup>) de 3 de diciembre de 2003 (AC 2004, 423) conforme a la cual:

«La imitación sistemática (que tiene lugar cuando un competidor imita, de modo más o menos inmediato, todos o la mayoría de los nuevos productos, iniciativas, estrategias de marketing, etc., de un competidor) no es, por sí sola y como entendía la doctrina tradicional, desleal. Es necesario atender a sus efectos sobre el mercado, que integran el reproche de deslealtad y se identifican con los de obstaculización u obstrucción que provoca sobre el pionero, produciendo a la postre la desincentivación de la generación de innovaciones.

Esa matización en cuanto a sus efectos, unida a la exigencia de que la imitación exceda de la respuesta normal del mercado ante las innovaciones, determina considerar, como factor necesario para fundar el reproche de deslealtad, el tamaño o fortaleza de la empresa imitadora, que debe ser mayor que el de la empresa imitada (el imitador saca partido de la superioridad de sus recursos financieros y de su control de las redes de distribución en perjuicio del pionero). En efecto; la norma persigue evitar una estructura de mercado monopolística y situaciones de abuso de poder económico en el mercado, que se produciría por la imitación sistemática de las innovaciones de una empresa menor, dado que ésta, a la vista de que la imitación le impide asentarse o aumentar su cuota de mercado, no se ve estimulada a seguir invirtiendo en innovaciones (I+D) e impide que el pionero se forje una reputación comercial. Se pretende fomentar, al fin, una estructura de mercado que favorezca la lucha competitiva y la inversión en generación innovadora.

De ahí que se excluya la deslealtad cuando sujeto activo y pasivo son empresas de tamaño similar (en tal caso la imitación es un fenómeno natural que responde a la necesidad estratégica de reaccionar con urgencia frente al movimiento del rival) y cuando el imitador es una pequeña o mediana empresa y el imitado una gran empresa o de mayor tamaño (en tal supuesto esta última, pese a ser imitada de forma sistemática, dada su capacidad de recursos no se verá obstaculizada en el mercado). Como ha señalado la doctrina, la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas de una gran empresa constituye una estrategia probablemente necesaria para las pequeñas empresas, es decir, una respuesta natural del mercado».

En el mismo sentido se expresa la STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349), que duda del posible efecto obstaculizador cuando

precisamente la demandante es una gran empresa y la demandada es de nueva creación y está intentando asentarse en el mercado:

«Y la afirmación de una finalidad obstaculizadora, que necesariamente exige la norma para la comisión de esta modalidad de concurrencia parasitaria, carece en la sentencia recurrida de toda explicación, la cual, además, sería difícil de justificar razonablemente cuando la demandante presenta a su empresa como una de las más afirmadas en el mercado español, frente al intento de los demandados de asentar la suya, recientemente creada».

Por último, un tercer elemento del tipo legal es que la actuación de la imitadora «exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado». Por lo tanto, únicamente será desleal la imitación sistemática que exceda del comportamiento que debe admitirse en el mercado conforme a criterios de racionalidad económica. Se trata de una apreciación puramente casuística que en buena medida resume y reasume todos los criterios anteriores, y que muestra que la imitación sistemática es, *per se*, lícita, y lo desleal lo constituyen las circunstancias que muestran la irrazonabilidad (en criterios de eficacia concurrencial) de la conducta<sup>440</sup>. Precisamente al adoptar esta decisión deberá advertirse cuál es el tamaño de cada entidad pues, como queda dicho, es respuesta natural del mercado que una empresa pequeña imite prestaciones de la ya asentada, mientras que no lo es lo contrario, que la grande «abuse» de su poder de mercado para impedir la implantación de una pequeña (no es una respuesta «normal» del mercado, sino abusiva). La SAP Guipúzcoa (Secc. 2ª) 6 de mayo de 1998 (AC 1998, 7955) establece a este respecto:

«No obstante, el art. 11.3 concluye indicando que esta actuación sólo será desleal si excede de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado. La doctrina afirma que si bien este requisito recorta las posibilidades de aplicación del precepto, su inclusión es acertada, ya que “nadie en el mercado puede pretender que sus iniciativas de organización o métodos de venta y publicidad queden protegidos ‘erga omnes’. Cada uno se ve expuesto a que tales estrategias se generalicen”. En esta razonable generalización está la respuesta natural del mercado a que alude el art. 11.3 de la Ley de Competencia Desleal».

---

<sup>440</sup> CUESTA RUTE: «Supuestos ... cit., pág. 47; DOMÍNGUEZ PÉREZ: *Competencia Desleal* ... cit., pág. 316.

## 5. La imitación en los derechos de exclusiva reconocidos legalmente

Como hemos visto el legislador parte de una posición liberal, en el sentido de reconocer la libertad de imitar las prestaciones e iniciativas ajenas para favorecer la libre competitividad en el mercado. Sin embargo, inmediatamente después de reconocer este derecho a la imitación, interpone una salvedad: que lo prohíba otra legislación protectora, como la propiedad industrial o intelectual. De esta forma, el principio de libertad de imitación decae cuando la misma afecta a prestaciones o iniciativas ajenas protegidas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. Dentro de estos derechos destacan las marcas, las patentes, los modelos industriales, y los derechos de autor que viene regulados en su propia legislación específica.

Estos derechos de exclusiva suponen una imposibilidad de imitación de las prestaciones amparadas por ellos impidiendo así el avance tecnológico y creativo. Por esta razón, en la mayoría de los casos, estos derechos de exclusiva se conceden por un tiempo limitado para que durante éste el titular del derecho pueda obtener una recompensa por su esfuerzo, pero pasado dicho plazo la expresión de la idea o mejora se incorpora al dominio público y puede ser imitada por el resto de los competidores<sup>441</sup>.

Esta primera limitación mencionada (derechos de exclusividad): permite a los autores, un monopolio de explotación limitado sobre las expresiones tangibles de sus ideas y a los inventores sobre sus invenciones; y a los empresarios, fabricantes y otros hombres de negocios les concede un privilegio ilimitado de explotación sobre los signos distintivos que utilizan o podrían utilizar en el comercio para ofrecer sus productos o servicios, sujeto todos a ciertas obligaciones estatuidas.

Por otra parte, los derechos de exclusividad proveen a la sociedad el incentivo y estímulo de beneficio necesario para que autores e inventores se motiven a desarrollar ideas e invenciones para el provecho de la humanidad. No podemos perder de perspectiva la filosofía del hombre racional de Adam Smith<sup>442</sup>, sobre qué es lo que motiva al ser humano: «No

<sup>441</sup> GUALDE CAPO: *op. cit.*, pág. 100.

<sup>442</sup> SMITH, Adam (Kirkcaldy, Reino Unido, 1723 - Edimburgo, Reino Unido, 1790). Con todo derecho es considerado el padre de la economía. Sobre su obra se levanta la Escuela Clásica Inglesa de Economía Política. A los 14 años ingresa en la Universidad de Glasgow, donde se gradúa con un máster en artes a los 17 años. Pasó seis años en el Balliol College de Oxford, una experiencia amarga que justifica sus críticas a las Universidades de Oxford y Cambridge de su tiempo. En el año 1751 ocuparía la prestigiosa cátedra de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow. Su fama se consolida con la publicación en el año 1759 de *La teoría de los sentimientos morales*, una obra que explica la conducta ética individual

es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés»<sup>443</sup>. El Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones de los EE. UU., en *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*<sup>444</sup> citó el *Restatement of the Law of Torts - Volume 3*, y expresó que: *Thus, in order to encourage invention or art, a patent or copyright may, for a limited period of time, protect one's interest in the physical appearance of his goods* («Por lo tanto, con el fin de fomentar la invención o el arte, una patente o derecho de autor puede, durante un período de tiempo limitado, proteger el interés de alguien en la apariencia física de sus bienes»). Los hombres y mujeres tienen que recibir un estímulo benéfico que motive su ingenio y creatividad.

Jefferson consideró que *certainly an inventor ought to be allowed a right to the benefit of his invention for some certain time ... Nobody wishes more than I do that ingenuity should receive a liberal encouragement* («ciertamente un inventor debería tener derecho a beneficiarse de su invención durante cierto tiempo ... Nadie desea más que yo, que el ingenio debe recibir un estímulo liberal»). Incluso Adam SMITH admitió que los derechos exclusivos podían y se deben darse como un incentivo a los inventores y autores: *A temporary monopoly ... may be vindicated upon the same principles upon which a like monopoly of a new machine is granted to its inventor, and that of a new book to its autor* («Un monopolio temporal ... puede ser reivindicado sobre los mismos principios sobre los cuales se concede un monopolio similar de una máquina nueva a su inventor, y el de un nuevo libro a su autor»)<sup>445</sup>.

Ya sea por el uso y costumbre o por la ley, al menos desde el siglo XVII se han concedido monopolios para actos de creación o invención. Por ejemplo, Galileo Galilei<sup>446</sup> utilizó una ley italiana consuetudinaria

---

que mantiene unida a la sociedad. Dejó su cátedra en 1763 para acompañar al duque de Buccleuch, pasando tres años en el continente europeo, donde se reúne con las grandes figuras de la economía y de la filosofía francesa, como Quesnay, Turgot, Rousseau y Voltaire. De vuelta a Inglaterra, en el año 1766 se retiró a su ciudad natal para escribir la *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776), en donde expone la esencia y los principios que conducen a un país hacia la prosperidad. PERDICES DE BLAS, Luis y otros, *Diccionario de Historia del Pensamiento Económico*, Ecobook - Editorial del Economista, Madrid, 2008, págs. 120-121.

<sup>443</sup> SMITH, Adam: *Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones*, edición de Edwin Gannan (traducción al idioma español por Gabriel Franco), Talleres Gráfica Panamericana, México D.F., 1958, págs. 16-17.

<sup>444</sup> *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, supra.

<sup>445</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 1:62.1 - 1:63.

<sup>446</sup> Galileo Galilei (1564-1642) fue un matemático, físico, astrónomo y filósofo italiano. Fundó la Teoría Heliocéntrica de Copérnico científicamente, inventó el bisel telescópico, enunció las leyes que rigen el movimiento del péndulo e

para obtener regalías en varios dispositivos ópticos que había inventado y había permitido que otros los manufacturaran. En el ámbito del derecho de autor, el *Statute of Anne* del año 1710, a menudo considerado el primer ejemplo verdadero de la legislación de derecho de autor «moderna», concedía en Inglaterra a los editores y autores un limitado monopolio en los libros publicados o escritos. En Italia se pueden encontrar ejemplos mucho más antiguos de monopolios de este tipo de derecho de autor<sup>447</sup>.

La relevancia de los derechos de exclusiva, que son la excepción a la norma de permitir libremente la copia o imitación y su relación directa con los actos de competencia desleal, nos hace imperativo discutir el alcance de estos derechos de exclusiva, su relación interna y con el derecho de la competencia desleal. A continuación, expondremos el derecho comparado de monopolios limitados (autor y patentes) e ilimitados (marcas) con relación a su existencia y su interrelación entre sí.

Ahora bien, antes de entrar en la discusión sobre estos derechos deseamos hacer la salvedad de que, aunque los derechos de exclusiva conferidos por ley se conocen o mencionan típicamente como «monopolios», sobre todo en el ámbito anglosajón, en la actualidad es más apropiado considerarlos desde la perspectiva del derecho de propiedad. Esto es así porque en la gran mayoría de los casos tales derechos no le confieren a su titular un poder sustancial o dominante en el mercado como para que encaje dentro de lo que se considera y se define en el campo económico como un «monopolio»<sup>448</sup>. En otras palabras, bien raras veces

---

idealizó un reloj de péndulo. Fundó la ciencia experimental en Italia. Desmitificó leyendas, estableció principios y causó una renovación en la historia de la ciencia. Véase biografía de Galileo Galilei, en: <https://todobiografias.net/galileo-galilei/> (accedido: 24 de diciembre de 2019).

<sup>447</sup> GERVAIS, Daniel J.: «The Internationalization of Intellectual Property: New Challenges from the Very Old and the Very New», *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol. 12, 2002, págs. 933-934.

<sup>448</sup> El monopolio es un fenómeno del tráfico e intercambio de bienes y servicios, consistente en el acaparamiento por parte de un solo agente de todos los posibles mercados o compradores de aquello que ofrece, de modo que elimina toda competencia existente y se convierte en el único proveedor existente de algún bien o servicio. Un monopolio es de gran trascendencia en un escenario económico y particularmente en aquellos que siguen principios de la lógica de mercados capitalista y liberal o neoliberal, dado que en este sistema económico la base del equilibrio entre los precios y entre los diversos actores del proceso de intercambio, es que estos se hallen siempre en condiciones de libre competencia. Se presume que esto conduce a que el proceso de intercambio arroje el mejor resultado posible para todos los involucrados en el mercado. La existencia de un monopolio en determinado sector de la economía rompe con el principio de libre competencia procurado en el mercado; incluso cuando la entidad o sujeto que llega a tal condición lo hace precisamente mediante la libre competencia. Por tanto, las legislaciones regulan de especial manera lo relativo a los monopolios, previniendo su formación, obligando a su eliminación o limitando su acción de

un derecho de exclusiva le confiere a su titular un poder de acaparamiento de todos los posibles mercados o compradores de aquello que ofrece, de modo que elimina toda competencia existente y se convierte en el único proveedor existente de algún bien o servicio<sup>449</sup>. Por lo cual, esta expresión la estamos utilizando para fines de este trabajo de forma ilustrativa, para un mejor entendimiento de la aplicación de estos derechos de exclusiva y por el dato de que en algunos casos particulares sí se consideran estos derechos como monopolios.

### 5.1. Los derechos de *intellectual property* en el derecho comparado

A efectos de explorar las dimensiones económicas del ámbito de la propiedad intelectual (entendida en el sentido anglosajón de *intellectual property*), es importante distinguir entre dos funciones bastante distintas. El objetivo principal del derecho de propiedad intelectual es la promoción de obras nuevas y mejoradas, ya sean tecnológicas, estéticas o de forma. Este propósito abarca las leyes de patentes, derechos de autor y secretos comerciales, así como varios sistemas de protección más estrechos. El otro propósito del derecho de propiedad intelectual aborda un problema económico muy diferente, garantizando la integridad del mercado<sup>450</sup>.

Los derechos de propiedad intelectual son derechos subjetivos de naturaleza patrimonial que bien pueden caracterizarse por su objeto y contenido. En particular, tienen por objeto el resultado de una actividad intelectual caracterizado por su naturaleza de bien inmaterial, que se incorpora a productos o servicios (a su estructura, composición, constitución, configuración, ejecución o proceso de prestación o producción, apariencia, etc.) o a su presentación en el mercado (a los signos bajo los que se promocionan y comercializan), y tienen por contenido la facultad de prohibir a los terceros que no cuenten con el

---

modo que no resulten lesivos al accionar del mercado. Véase DELGADO GÓMEZ, María Helena - VILLAREAL VÁSQUEZ, Luis José: *Diccionario Hispanoamericano de Derecho*, Tomo II, Grupo Latino Editores (D'vinni S.A.), Bogotá, 2008, págs. 1438-1439.

<sup>449</sup> En este sentido BOHANNAN, Christina – HOVENKAMP, Herbert J.: *Creation without Restraint: Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pág. xv., quienes afirman que pese a que la consideración de los derechos de patente como monopolio fuera la imperante a mediados del siglo XX, en la actualidad es más adecuado considerarlos como derechos de propiedad, dado que tales derechos rara vez conceden un poder de mercado sustancial, lo que hace que se comporten más como derechos de propiedad normales.

<sup>450</sup> MENELL, Peter - SCOTCHMER, Suzanne: «Intellectual Property», *Research Paper núm. 741724*, California, 2005, pág. 2 (recurso electrónico).

consentimiento del titular la realización de actos de explotación de esos bienes inmateriales determinados legalmente<sup>451</sup>.

La libertad de imitación de la expresión de la idea y de la invención es la norma en los ordenamientos español y estadounidense, a menos que estén cobijados por un derecho de propiedad intelectual por un término determinado de tiempo según se disponga en la Ley. Con posterioridad a extinguirse este derecho quedan en el dominio público la expresión de la idea o invención y pueden ser imitados a voluntad de los participantes del mercado con excepción de algunos casos.

En primer lugar, y como hemos señalado, no debe cometerse el error de considerar que los derechos de propiedad intelectual sitúan *per se* a sus titulares en una posición de monopolio. Simplemente confieren a su titular el derecho de explotar su objeto en exclusiva. De esta exclusiva deriva un *ius prohibendi*, esto es, la potestad de impedir a los demás hacer uso del mismo sin la autorización debida. La situación de monopolio se creará, en su caso, en el mercado de producto que incorpora la propiedad intelectual. Hay que tener en cuenta que una patente, p.ej., no impide desarrollar un producto sustitutivo utilizando otros procedimientos no cubiertos por tal derecho (*inventing around*)<sup>452</sup>. Además, se puede obtener una licencia del patentado para desarrollar una creación material mejorada de la patentada, y por ende los productos patentados pueden ser revendidos por su adquirente legítimo en el territorio de la compra (principio de agotamiento del derecho con la primera venta).

Las normas de la competencia y las de propiedad intelectual entran en conflicto en muchas ocasiones. El derecho de exclusiva de que goza el titular de la propiedad intelectual es lógico porque resulta una forma acertada y útil de permitirle que obtenga un rendimiento económico de su creación, y por lo tanto incentiva la creación y remunera al autor. Pero a menudo la creación intelectual es necesaria para dinamizar el mercado, bien para crear a partir de ella nuevas invenciones tecnológicas que optimicen el rendimiento económico, bien para aumentar las posibilidades de forma de los bienes ofertados en el mercado. Ciertamente el autor puede conceder licencias sobre sus derechos, pero en la medida en que él

---

<sup>451</sup> MASSAGUER FUENTES, José: «El incumplimiento de los contratos de licencia de patentes y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción», *RDM*, núm. 309, 2018, pág. 134.

<sup>452</sup> OLMEDO PERALTA, Eugenio: «Una vuelta a la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales (*essential facilities*) a la propiedad intelectual e industrial», *RDCD*, núm. 19, 2016, pág. 9 (recurso electrónico); LANDES, William M. - POSNER, Richard A.: *The Economic Structure of Intellectual Property*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2003, pág. 374.

los controla, esto constituye una «barrera de entrada» de otros competidores, que además podrían obtener una mayor rentabilidad o un mayor dinamismo en esa explotación. Ciertamente por eso los derechos de exclusiva suelen ser limitados en el tiempo, pero durante ese espacio temporal ocasionan esa barrera<sup>453</sup>.

Por esta razón queremos incluir en esta investigación un especial estudio del alcance de estos derechos de exclusiva, que en la mayoría de los casos impiden la imitación del derecho y limitan así la competencia entre empresas, lo cual se relaciona tanto con el marco de la competencia lícita como de la competencia desleal. Incluimos en esta discusión la doctrina y normativa española y estadounidense con relación a estos monopolios, ya que las leyes federales de los EE.UU., en el campo del derecho de autor y patentes, son los estatutos que regulan estos monopolios en el ordenamiento jurídico puertorriqueño, con excepción de los derechos morales de autor que se rigen por la normativa puertorriqueña, pero con ciertas limitaciones, como expondremos más adelante

## 5.2. Derechos de exclusiva de autor

El «derecho de autor» (derecho de «propiedad intelectual» en España, *copyright* en el mundo anglosajón) nace de la creación de una obra original. Constituye el punto de partida de todo este derecho que las «ideas» no son apropiables por nadie, son de libre uso y circulación; pero la expresión de una idea, que es la «obra», sí es protegible porque es desarrollo de la creatividad de su autor. La particular forma de expresión de la idea se denomina «forma externa», compuesta por una composición o combinación de ideas (forma interna)<sup>454</sup>. Una vez que la idea abandona el estricto ámbito de su autor, y por ello resulta accesible para terceros, aunque la idea no esté plenamente desarrollada, conforme a los planteamientos del Derecho de autor, existiría «obra»; así se desprende en España del art. 10.1) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>455</sup>, que

---

<sup>453</sup> OLMEDO PERALTA: *op. cit.*, pág. 2.

<sup>454</sup> Sobre la libre apropiación de las ideas, y la protección de la obra intelectual como expresión formal de una idea, véanse AMAT LLARI, María E.: «La protección de las ideas en el ordenamiento español», *Derecho de los Negocios*, núm. 54, marzo, 1995, págs. 2-3; VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo - CILVETI GUBÍA, María Belén: «Capítulo IV. Contratos relativos a derechos de propiedad intelectual», en DE LA CUESTA RUTE, José M<sup>a</sup>. (dr.) - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (coord.): *Contratos mercantiles*, Bosch, Barcelona, 2009, 2<sup>a</sup> ed., págs. 419-420.

<sup>455</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.



considera «obra» a la creación original inacabada (bocetos, proyectos, planos, etc.)<sup>456</sup>. El concepto admitido en las legislaciones sobre el objeto de la propiedad intelectual exige el carácter creativo de las obras, la originalidad, con independencia de su mérito, pues las obras pueden darse a luz por cualquier medio<sup>457</sup>. Cuestión distinta es que el mérito y el grado de creatividad posiblemente supondrá una mayor ganancia patrimonial en la explotación de esa obra, pero no es un requisito para la adquisición del derecho ni para su protección.

Los derechos de autor han sido definidos como «el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en especial los que de su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le permita difundir la obra, autorizando o negando en su caso, la reproducción»<sup>458</sup>. Los derechos de autor sobre el trabajo creado existen desde el mismo momento que es concebido. En otras palabras, desde que la idea abandona el ámbito interno del autor y es percibida por terceros.

El derecho de autor se compone de facultades de índole patrimonial y de facultades de índole personal. Mientras que los derechos patrimoniales o *copyright* protegen la explotación económica de la obra, los derechos morales salvaguardan los intereses personales, no económicos del autor que resultan de su creación artística. Estos derechos son independientes de los derechos patrimoniales de autor. La doctrina del derecho moral, proveniente del francés «*droit moral*», reconoce que existe una relación personal, espiritual e intelectual entre la obra y el autor, y en los ordenamientos anglosajones se plasma de forma más restringida que en los europeos continentales<sup>459</sup>. El autor plasma en la obra su creatividad, su

<sup>456</sup> BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo: *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), Tecnos, Madrid, 1997, 2ª ed., págs. 511-512.

<sup>457</sup> MISERACHS SALA, Pau: *Estudios sobre la propiedad intelectual y sociedad de la información*, Atelier, Barcelona, 2014, pág. 28.

<sup>458</sup> PUIG BRUTAU, José: *Fundamentos del Derecho Civil*, Tomo III, Bosch, Barcelona, 1973, págs. 200-201.

<sup>459</sup> PROWDA, Judith B.: *Visual Arts and The Law - a Handbook for Professionals*, Lund Humphries (part of Ashgate Publishing), Surrey-UK, 2013, págs. 101-102. Señala esta autora que «Los derechos morales son derechos no económicos sobre obras creativas. Muchos estudiosos rastrean el origen de los derechos morales hasta la revolución francesa y los principios filosóficos del individualismo que prevalecieron durante ese período. Otro punto de vista es que los derechos morales surgieron en Francia durante el siglo XIX como derechos inherentes a la personalidad del artista, trascendiendo la propiedad del artista y los derechos contractuales. Aunque los derechos morales son ampliamente aceptados en los países de derecho civil europeo, especialmente en Francia, son menos expansivos en los países de derecho común, como el Reino Unido y los Estados Unidos. En

opinión y su intelecto. La obra, entonces, es concebida como una extensión del autor<sup>460</sup>.

En este sistema la protección individual del autor, obtenida mediante el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos, es incidental al objetivo primordial y colectivo de promover las ciencias y las artes en la sociedad. En ese sentido el monopolio brindado a los autores es una excepción a la norma general del libre comercio fundamentado estrictamente en crear un sistema que permita recuperar el dinero y esfuerzo invertido en la creación y disseminación de la obra para que se fomenten tales actividades. Debido a ello, la Ley Federal de los Estados Unidos protegió, en un principio, únicamente los derechos patrimoniales y, por ello se argumenta, que tienen preferencia sobre los derechos morales. Los derechos patrimoniales le permiten a su titular recibir un beneficio económico por el uso y reproducción de la obra. Estos se concentran en la explotación económica de la obra. Al titular de los derechos patrimoniales se le reconoce el derecho exclusivo de hacer o autorizar a otro a reproducir la obra (hacer copias); preparar trabajos derivados de la obra o adaptaciones; distribuir obra; interpretar y exponer la obra en público. Estos derechos pueden ser transferidos mediante documento escrito, a diferencia del derecho moral, que es intransmisible. Cabe destacar que en Estados Unidos las cortes federales tienen jurisdicción exclusiva (*original jurisdiction*)<sup>461</sup> sobre este tipo de controversias sobre los tribunales de los Estados y territorios de los EE.UU. como Puerto Rico. Este monopolio limita de cierta manera la libertad de expresión y el acceso a las obras. Por ello, la protección

---

estos países, los derechos morales existen en circunstancias muy limitadas para cumplir con los requisitos de derechos morales consagrados en el Artículo 6bis del Convenio de Berna para la Protección del Trabajo Literario y Artístico, el tratado multilateral de derechos de autor más antiguo e importante del mundo. En Francia, los derechos morales, o *droit moral*, son vistos como naturales (es decir, derivados de los principios morales tradicionales) y personales, en lugar de puramente legales. Estos derechos se derivan de la idea de que el arte encarna la creación de los artistas, quienes inyectan parte de su espíritu en el arte durante el proceso creativo. Una obra de arte no es simplemente un artículo que el artista vende, sino una “expresión de su ser más íntimo”. Relacionada con este concepto romántico, está la idea de que las obras de arte merecen un tratamiento especial en la ley porque son inherentemente especiales. Como observó un tribunal francés al analizar reproducciones distorsionadas de las pinturas de Millet, los derechos morales protegen “los intereses superiores del genio humano”. Esto significa que una obra de arte debe ser protegida y conservada a medida que surge de la imaginación de su autor y se transmite posteriormente a la posteridad».

<sup>460</sup> ALOMAR JIMÉNEZ, Walter O.: «Derechos Morales de Autor en Puerto Rico: Ámbito de Protección y sus Límites», *Revista Jurídica de la Asociación de Abogados de Puerto Rico*, AAPR 67, 2013, pág. 67.

<sup>461</sup> 28 U.S. C. § 1338.

brindada es por tiempo limitado y sujeto a las excepciones de justo uso o «*fair use*»<sup>462</sup> (esta excepción es de aplicación únicamente en el territorio estadounidense). Una vez expire el término de protección, la obra entra a formar parte del dominio público y la sociedad la puede utilizar sin ningún tipo de restricción<sup>463</sup>. El derecho moral de autor, en cambio, en ciertos aspectos resulta permanente (p.ej., el derecho de paternidad, el derecho a ser reconocido y citado como autor de la obra).

La protección jurídica que se confiere a través del derecho de autor no se refiere a la idea sino a su expresión. Esto, fue parte de los acuerdos

<sup>462</sup> Sobre el «*fair use*» se explayan BARRETT, Margreth: «Reconciling Fair Use and Trademark Use», *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, <https://ssrn.com/abstract=1521612> y HOLLAAR, Lee A.: *Legal Protection of Digital Information*, Bloomberg BNA, Virginia - USA, 2017, 2ª ed., pág. 37: Probablemente constituye uno de los conceptos menos entendidos en la infracción de la Ley de Derechos de Autor. Se trata de una doctrina que proporciona una defensa a la infracción de derechos de autor en algunos casos. Pero la determinación de si algo constituye o no un uso justo es imprecisa y debe realizarse caso por caso. Ningún acto particular es automáticamente uso justo, y deben tenerse en cuenta los cuatro factores enumerados en la Sección 107 del *Copyright Act*, a saber: *Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include* («No obstante lo dispuesto en las secciones 106 y 106A, el uso justo de un trabajo protegido por derechos de autor, incluido dicho uso mediante la reproducción en copias o fonogramas o por cualquier otro medio especificado por esa sección, para fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza (incluido copias múltiples para uso en salón de clases), estudios o investigación, no es una infracción de los derechos de autor. Para determinar si el uso que se hace de un trabajo en un caso particular es un uso justo, los factores a considerar deben incluir»):

(1) *the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes* («el propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es sin fines de lucro para propósitos educativos»);

(2) *the nature of the copyrighted work* («la naturaleza del trabajo protegido con derechos de autor»);

(3) *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole* («la cantidad y el carácter sustancial de la parte utilizada en relación a la totalidad de la obra protegida por derechos de autor»); and («y»)

(4) *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work* («el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida con derechos de autor»).

*The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors* («El hecho de que una obra no esté publicada no impedirá en sí mismo un hallazgo de uso justo si dicho hallazgo se realiza considerando todos los factores anteriores»).

<sup>463</sup> VALPUESTA GASTAMINZA - CILVETI GUBÍA: *op. cit.*, pág. 433; ALOMAR JIMÉNEZ: *op. cit.*, págs. 100-101.

alcanzados en el «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio»<sup>464</sup> por el que se establece la Organización Mundial del Comercio [de la que España y EE.UU. son miembros desde el año 1995], firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. En el art. 9.2 de este acuerdo se dispone sobre la protección de las ideas lo siguiente: «La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí».

Históricamente, el TSEU ha sostenido que las ideas no pueden ser protegidas por la cláusula del derecho de autor de la Constitución y que sólo la expresión de una idea puede estar protegida por el gobierno<sup>465</sup>. El derecho estadounidense concuerda con el español en la regla aceptada internacionalmente de que la protección se refiere a la expresión de la idea, y no a la idea en sí. El Título 17 U.S.C. § 102 (b) de la Ley Federal dispone sobre el objeto del derecho de autor, lo siguiente: *In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work* («En ningún caso la protección de los derechos de autor de una obra original de autoría se extiende a ninguna idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio o descubrimiento, independientemente de la forma en la que se describe, explique, ilustre o se materialice dicho trabajo»)<sup>466</sup>. También el Tribunal Supremo estadounidense en *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*<sup>467</sup> dispuso que:

*[...] under the principle known as the idea/expression or fact/expression dichotomy, which applies to all works of authorship,*

<sup>464</sup> El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC) firmado en 1994. La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Véase OMC, en [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/whatis\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm) (accedido 26 de diciembre de 2019).

<sup>465</sup> AHMAD, Tabrez y DAN, Sourav: «Comparative Analysis of Copyright Protection of Databases: The Path to Follow», *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol.17, num. 2, 2012, pág. 112.

<sup>466</sup> 17 U.S.C §102.

<sup>467</sup> *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 350 (1991).

*assures authors the right to their original expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work* («[...] bajo el principio conocido como la idea/expresión o la dicotomía del hecho/expresión, que se aplica a todas las obras de autor, asegura a los autores el derecho a su expresión original, pero anima a otros a construir libremente a partir de las ideas y la información facilitada mediante el trabajo»).

Esta situación es similar a la que subyace en el derecho español que dispone a través del art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, lo siguiente: «La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley».

Igualmente en Puerto Rico la propiedad intelectual o derechos de autor se integra por estos dos derechos de naturaleza diferentes: el derecho moral, que de manera primordial protege el vínculo personal entre el autor y su obra, y el derecho patrimonial que consiste en el monopolio del rendimiento económico en la explotación de la obra<sup>468</sup>. Pero no existe un estatuto específico puertorriqueño que regule el derecho patrimonial del autor y que le conceda un derecho de uso exclusivo para su explotación comercial, ya que la Ley Federal ocupa el campo expresamente (*express preemption*) en este ámbito. Esta prohibición surge del título 17 U.S.C. § 301 (a) de la Ley Federal que dispone lo siguiente:

*On and after January 1, 1978, all legal or equitable rights that are equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright as specified by section 106 in works of authorship that are fixed in a tangible medium of expression and come within the subject matter of copyright as specified by sections 102 and 103, whether created before or after that date and whether published or unpublished, are governed exclusively by this title. Thereafter, no person is entitled to any such right or equivalent right in any such work under the common law or statutes of any State* («En o después del 1 de enero de 1978, todos los derechos legales o de equidad que son equivalentes a cualquiera de los derechos exclusivos en el ámbito general de los derechos de autor como se especifica en la sección 106 en trabajos escritos que estén grabados en un medio de expresión tangible y estén comprendidos dentro del ámbito de los derechos de autor como se especifica en las secciones 102 y 103, ya sean creados antes o después de esa fecha y estén publicados o no, se registrarán

<sup>468</sup> *Cotto Morales v. Ríos*, 140 D.P.R.604 (1996).

exclusivamente por el presente título. A partir de entonces, ninguna persona tiene derecho a cualquiera de dichos derechos o equivalente en derecho de cualquier tipo de trabajo en virtud del derecho común o de los estatutos de cualquiera de los Estados»<sup>469</sup>.

Esta regla de preeminencia ha sido recogida por la jurisprudencia estadounidense en *Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Ass'n*<sup>470</sup>, resolución en la que el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. expresó que [...] *however, 17 U.S.C.S. § 301 expressly preempts rights under state law that are equivalent to any of the bundle of rights encompassed by a federal copyright* («[...] sin embargo, el título 17 U.S.C.S. § 301, expresamente desplaza los derechos bajo leyes de Estados que sean equivalentes a cualquiera de los grupos de derechos establecidos por un derecho de autor federal»).

Esta Ley federal no desplaza la ley de los Estados y territorios en lo relacionado a los derechos morales del autor, con excepción de la protección limitada que concede, en este ámbito, bajo el «*Visual Artists Rights Act*»<sup>471</sup>. Con anterioridad a la promulgación de esta Ley Federal algunos Estados ya habían dictado sus correspondientes normas de protección del derecho moral de autor<sup>472</sup>. Concretamente en Puerto Rico,

<sup>469</sup> 17 U.S.C. § 301 (a).

<sup>470</sup> *Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Ass'n*, 805 F.2d 663, 674 n. 20 (7th Cir. 1986).

<sup>471</sup> El 1 de diciembre de 1990, el Congreso de los EE. UU. aprobó el estatuto conocido como el «*Visual Artists Rights Act*» (en adelante «VARA») [17 U.S.C. § 106A], después de que los EE.UU. se acogieran al Convenio de Berna. Este Convenio trata sobre la protección de las obras y los derechos de los autores. Fue adoptado en 1886, y revisado en París (1896) y en Berlín (1908), completado en Berna en 1914 y revisado nuevamente en Roma (1928), en Bruselas (1948), en Estocolmo (1967) y en París (1971), y por último, fue objeto de enmienda en 1979). En VARA se acoge el principio básico civilista de que se debe proteger el derecho moral del autor; pero este estatuto fue promulgado de forma limitada dentro de este ámbito. Dicha Ley Federal [enmendada por VARA], sólo provee los derechos morales de integridad y de atribución únicamente para obras de artes visuales. La Ley Federal define obras de artes visuales como: pinturas, dibujos, impresos, esculturas o fotografías que sean copia única o como parte de una edición limitada de doscientas copias o menos que han sido firmadas y enumeradas consecutivamente por el autor. Dicha protección dura la vida del autor. Una vez el autor fallece, dicha protección se extingue. Estos derechos son intransferibles, pero pueden ser renunciados mediante documento escrito. Sobre las obras de artes visuales la Ley Federal ocupa el campo sólo en los derechos provistos (atribución e integridad) y por el término de protección brindada, véase ALOMAR JIMÉNEZ: *op. cit.*, pág. 94. No ocupa el campo en todo lo demás relacionado con los derechos morales de autor y permite que los Estados y territorios de los EE.UU. regulen en este ámbito.

<sup>472</sup> Antes de la promulgación del VARA, once estados habían ya adoptado sus propias leyes que protegen los derechos morales de los artistas. California promulgó la Ley: *California Art Preservation Act of 1979* (CAL. CIV. CODE §

se realizó con posterioridad a la promulgación de este estatuto federal, a través de la Ley núm. 55 de 9 de marzo de 2012 conocida como «Ley de Derechos Morales de Autor» (en adelante «LDMA»). El Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Harguindey Ferrer v. U.I.*<sup>473</sup>, dispuso que «La protección del derecho moral del creador es independiente de la protección de sus derechos patrimoniales». En resumen, en Puerto Rico solo se regulan los derechos morales del autor en lo que no contravengan el «*Visual Artists Rights Act*»<sup>474</sup>. Este estatuto ocupa el campo del ordenamiento jurídico puertorriqueño en lo relacionado al derecho de atribución e integridad de la obra de arte visual; pero esta regulación es limitada y no incluye todo tipo de trabajo de arte visual según se detalla en el título 17 U.S.C. § 101<sup>475</sup> de la Ley Federal.

En relación con la duración del derecho de exclusiva de uso para la explotación mercantil de la obra, tanto en el ordenamiento español como el estadounidense establecen la vida del autor más setenta (70) años después de su muerte como el término de vigencia de la protección. En relación con los derechos morales en el ordenamiento puertorriqueño el art. 5 LDMA, establece que «Los derechos morales durarán la vida del autor y setenta (70) años después de su muerte o hasta que la obra entre en

---

987 (West 1982 & Supp. 1999); convirtiéndola en la primera ley en los Estados Unidos que protegía específicamente los derechos morales, según esta autora en Nakashima, Laura: «Visual Artists' Moral Rights in the United States: An Analysis of the Overlooked Need for States to Take Action», *Santa Clara Law Review*, Vol. 41, 2000, pág. 213.

<sup>473</sup> *Harguindey Ferrer v. U.I.*, 148 D.P.R.13,16 (1999).

<sup>474</sup> 17 U.S.C. § 106A

<sup>475</sup> En el título 17 U.S.C. § 101, se define qué no se considera un trabajo de arte visual, dispone lo siguiente:

*A work of visual art does not include* («Un trabajo de arte visual no incluye»):

(A) (i) *any poster, map, globe, chart, technical drawing, diagram, model, applied art, motion picture or other audiovisual work, book, magazine, newspaper, periodical, data base, electronic information service, electronic publication, or similar publication* («cualquier cartel, mapa, globo terráqueo, gráfica, dibujo técnico, diagrama, modelo, arte aplicado, películas u otros trabajos audiovisuales, libros, revistas, periódicos, bases de datos, servicio de información electrónica, publicación electrónica, o publicación similar»);

(ii) *any merchandising item or advertising, promotional, descriptive, covering, or packaging material or container* («cualquier artículo de comercialización o publicidad, promoción, descriptivo, de cobertura o material de empaque o de contenedor»);

(iii) *any portion or part of any item described in clause (i) or (ii)* («cualquier porción o parte de cualquier artículo descrito en la cláusula (i) o (ii)»);

(B) *any work made for hire* («cualquier trabajo hecho por contrato») [según se define este concepto el título 17 U.S.C. § 101]; o

(C) *any work not subject to copyright protection under this title* («cualquier trabajo que no esté sujeto a la protección de derechos de autor bajo este título»).

el dominio público, lo que ocurra primero»<sup>476</sup>. El «*Visual Artists Rights Act*»<sup>477</sup> contempla la vida del autor y en el caso de dos o más autores, la vida del último sobreviviente como el término protegido. Y en territorio español, no tienen límite de duración el derecho a ser citado como autor de la obra, comúnmente llamado «derecho de paternidad», y el derecho de exigir el respeto a la integridad de la obra, art. 15 TRLPI). Estos estatutos no se limitan a estos lapsos de tiempo solamente, también contemplan otros términos de duración para otras modalidades de creaciones.

En resumen, en los tres ordenamientos el denominador común para la concesión de este monopolio limitado de explotación es el carácter creativo y la originalidad de la obra. Y la duración del derecho de exclusiva en promedio para los derechos patrimoniales de autor es «la vida del autor más setenta años después de su muerte». Remitimos al Anexo C en donde se ilustra una Tabla Comparativa de Derecho de Exclusiva de Autor para cada uno de estos ordenamientos, la cual detalla qué protegen, lo que no se protege, el límite del tiempo de la exclusiva y la forma de obtener el derecho de autor.

### 5.3. Derechos de exclusiva de patente

El derecho de exclusión de patentes (o licencia de uso exclusivo sobre un invento), es otra excepción a la doctrina de libertad de imitación reconocida en España y Estados Unidos. Se confiere a los inventores de ciertas obras con aplicación industrial para la explotación exclusiva de sus invenciones, sujeto a ciertos parámetros establecidos por Ley.

El ordenamiento jurídico puertorriqueño no puede conceder este tipo de derecho de patentes a inventores por la ya referida en otras partes de este trabajo «Cláusula de Supremacía» recogida en el segundo párrafo del artículo sexto de la Constitución de los EE.UU.<sup>478</sup>. La *United States Patent and Trademarks Office*<sup>479</sup> (en adelante *USPTO*) es la entidad creada por una Ley Federal que emite estas licencias de uso exclusivo de invenciones en los Estados Unidos y sus territorios. La ley que crea el *USPTO* en relación con las patentes desplaza cualquier ley estatal o de algún territorio que se pretenda promulgar en este ámbito en los Estados Unidos. De acuerdo con ello, en esta sección detallaremos un breve resumen de la doctrina, normativa y su jurisprudencia vigente en los países de España y EE.UU. en relación con esta materia.

---

<sup>476</sup> Art. 5 LDMA.

<sup>477</sup> 17 U.S.C. § 106A.

<sup>478</sup> Const. EE.UU. Art. VI, cl.2.

<sup>479</sup> *United States Patent and Trademarks Office Act*, Public Law No. 114-9-2000, 35 U.S.C. §§1.-390.



### A. Generalidades sobre la propiedad industrial

Los derechos que constituyen la llamada «propiedad industrial» en España tienen como denominador común el hecho de que otorgan a su titular facultades de uso exclusivo, por lo que están dotados, con carácter general, de eficacia *erga omnes* a partir del momento de su adquisición. De esta circunstancia, y de la característica de que sean bienes de carácter inmaterial, proviene su denominación genérica de «bienes inmateriales o derechos de uso exclusivo». Abarcan tanto las creaciones de carácter técnico y aplicación industrial como los signos distintivos y las creaciones de forma, y el término «propiedad industrial» se acuñó porque constituyen una especie de propiedad de la empresa cuyos productos protege, y por eso además normalmente se transmiten con ella<sup>480</sup>.

La protección jurídica de estos derechos supone hoy una necesidad de primer orden en toda sociedad avanzada, lo que aprecia mejor con solo pensar en las consecuencias económicas que se derivarían de la ausencia de esa protección o de una protección ineficaz. La falta de protección o la protección insuficiente de los derechos del creador desincentivaría la actividad inventiva, y paralizaría en buena medida el progreso industrial, económico y social. Por eso la política dirigida a la tutela adecuada de este tipo de derechos puede considerarse de carácter estratégico. Se trata de una necesidad que también deriva de la amplísima extensión que ha alcanzado su uso ilegítimo, en buena parte de los casos mediante actos de usurpación o de pura piratería. Por todo ello, cabe afirmar que el sujeto protegido con estos derechos no es sólo su titular (o, a nivel macroeconómico, y como queda dicho, el propio Estado), sino también los consumidores y usuarios, particularmente en el caso de las marcas, pues la comercialización de productos o servicios bajo un determinado signo distintivo constituye normalmente una garantía de determinados estándares de calidad.

---

<sup>480</sup> Sobre los derechos de propiedad industrial véase, en general, TORRUBIA CHALMETA, Blanca - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo: «Capítulo III. Contratos relativos a derechos de propiedad industrial», en CUESTA RUTE, José M<sup>a</sup>. de la (dr.) - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (coord.): *Contratos mercantiles*, Bosch, Barcelona, 2009, 2<sup>a</sup> ed., págs. 311-315; DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A.: «Bienes inmateriales, Derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual», en FERNÁNDEZ ROZAS, José C. - ARENAS GARCÍA, Rafael - DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Derecho de los negocios internacionales*, Iustel, Madrid, 2013, 4<sup>a</sup> ed., págs. 79-169; REGLERO CAMPOS, Luis F. (texto revisado y actualizado por MENDOZA LOSANA, Ana I.): «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en REGLERO CAMPOS, Luis F. y BUSTO LAGO, José M. (coordinadores): *Tratado de Responsabilidad Civil*, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pág. 1700.

En España la propiedad industrial protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad, signos distintivos, topografía de semiconductores y diseños<sup>481</sup>:

- a) Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos.
- b) Marcas (signos distintivos) y nombres comerciales de empresas: protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado bien unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos (marcas), bien a la empresa que los fabrica o comercializa (nombres comerciales).
- c) Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales.
- d) Topografías de productos semiconductores: protegen el (esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su «topografía».

Cada modalidad de propiedad industrial tiene su objeto específico, cumple distinta función, y otorga diferentes derechos, pero todas ellas tienen en común dos rasgos absolutamente esenciales: el tratarse de un tipo de propiedad sobre bienes inmateriales destinados a ser explotados como activos empresariales en el mercado de bienes y servicios, y el constituir instrumentos indispensables para el funcionamiento de la economía de mercado basada en el principio de libre competencia, que es el modelo económico donde las instituciones que la integran tienen su razón de ser<sup>482</sup>.

Para cada uno de estos derechos hay una legislación aplicable, siendo los textos básicos los siguientes:

<sup>481</sup> Véase *Oficina Española de Patentes y Marcas*, [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqQuestiones04.html](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqQuestiones04.html) (accedido: 19 de febrero de 2020).

<sup>482</sup> DE MIGUEL ASENSIO: *op. cit.*, págs. 80-81.  
Véase la propuesta de su regulación nueva en Anteproyecto de Ley del Código Mercantil - Libro Tercero: Del Derecho de La Competencia y la Propiedad Industrial, pág. 43: [http://servicios.mpr.es/seacyp/search\\_def\\_asp.aspx?crypt=xh%8A%8Aw%98%85d%A2%B0%8DNs%90%8C%8An%87%99%7Fmjro%86og%A3%91](http://servicios.mpr.es/seacyp/search_def_asp.aspx?crypt=xh%8A%8Aw%98%85d%A2%B0%8DNs%90%8C%8An%87%99%7Fmjro%86og%A3%91) (accedido: 23 de noviembre de 2019)

a) Patentes y Modelos: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor el 1 de abril de 2017 (en adelante «Ley de Patentes Española») que deroga y sustituye a la anterior Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986<sup>483</sup>. El cambio más significativo de la nueva ley es la instauración del examen sustantivo obligatorio para todas las solicitudes de patente presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM)<sup>484</sup>.

b) Signos distintivos: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

c) Diseños industriales: Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

d) Topografías de semiconductores: Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

e) Secretos empresariales: Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.

483

Como establece BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: «Patentes y protección de otras creaciones», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto - BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (colaborador): *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, 19ª ed., pág. 4 (recurso electrónico), acerca de la regulación nacional e internacional de la patente en derecho español «En España a partir del 1 de abril del 2017 entró en vigor la nueva Ley de Patentes de 24 de julio de 2015. Y rige también el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 (conocido como Convenio de la Patente Europea) del que existe un nuevo texto aprobado por el Consejo de Administración de la Organización de 28 de junio de 2001. Son aplicables también en España el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967) y en el Acuerdo ADPIC (firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994). Y un nuevo texto del Convenio aprobado el 28 de junio de 2001. El texto del Convenio se completa con el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea, cuyo texto entró en vigor el 1 de enero de 2017».

484

DE CASTRO ARAGONÉS, Juan M. - FÀBREGAS SABATÉ, Xavier: «Nueva Ley de patentes», *Diario La Ley*, núm. 8675, 2016, pág. 1 (recurso electrónico). Señalan estos autores que el solicitante de una patente podía optar entre dos procedimientos de concesión alternativos: i) el procedimiento general de concesión, en virtud del cual la solicitud de patente es concedida, con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica realizado por la OEPM; o ii) el procedimiento de concesión con examen previo, según el cual la solicitud de patente sólo se concede tras superar un examen acerca de la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción.

Con la nueva ley, todas las solicitudes de patente deberán superar un examen previo de novedad y actividad inventiva. Se suprime, pues, el procedimiento general de concesión sin examen, que, si bien resultaba más barato para el solicitante, en la práctica daba lugar a la concesión de patentes de dudosa solidez. El legislador ha considerado que carece de justificación conceder una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención no posee novedad o actividad inventiva.

Los derechos de propiedad industrial permiten a quien los ostenta decidir quién puede usarlos y cómo puede usarlos. Dichos derechos se otorgan mediante un procedimiento por el organismo competente en la OEPM y la protección que dispensan se extiende a todo el territorio nacional<sup>485</sup>. La excepción la constituyen los secretos empresariales (el normalmente denominado *know-how*) que, por su propia naturaleza, no son objeto de registro, si bien se protege igualmente su uso exclusivo.

En España, los diseños industriales se tratan como una propiedad industrial independiente y separada de la Ley de Patente Española, a diferencia del ordenamiento de los EE.UU., en el que se conceden los monopolios de explotación de los diseños industriales dentro de la Ley de Patentes estadounidense. De hecho, se regulan por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. Para efectos de este trabajo de investigación en esta sección nos circunscribiremos dentro del ámbito de la Propiedad Industrial a un resumen de la regulación de patentes, modelo de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (en adelante «CCP») que ubican todos dentro de la Ley 24/2015, de 24 de julio.

#### B. La patente en España

El Derecho de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. Y para conseguir esa finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina administrativa correspondiente, que la publica. A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado. Gracias a esa especie de pacto, las dos partes consiguen lo que les interesa. El inventor obtiene un derecho exclusivo de explotación, que evita que cualquiera pueda copiar su invento y explotarlo. Y el Estado obtiene el conocimiento y la descripción del invento, lo cual le permite hacerlo público con dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, que quienes están investigando en ese sector conozcan el invento (y puedan seguir desarrollando sus investigaciones a partir de él, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado); y en segundo término, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho

---

<sup>485</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/index.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html) (accedido: 19 de febrero de 2019).

exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento<sup>486</sup>.

El registro de los derechos de propiedad industrial no es obligatorio, pero sí recomendable, ya que el nacimiento del derecho exclusivo sobre los mismos nace del registro válidamente efectuado<sup>487</sup>. Lo cual es similar al sistema norteamericano, ya que el derecho de exclusión nace desde la presentación de la solicitud de la patente en el *USPTO*, después de que esta sea legalmente registrada.

Una patente constituye una concesión del derecho a excluir a otros de la fabricación, el uso, la venta, la oferta para la venta o la importación de la invención registrada. Este derecho le permite al titular de la patente la oportunidad de obtener ganancias con esta protección de exclusiva respaldada por el gobierno sobre la invención patentada. De todas formas tener una patente no es garantía de la rentabilidad de una invención dada, en parte, porque una patente por sí misma no crea un mercado comercial para la invención protegida<sup>488</sup>. Quizás la mejor ilustración de cómo una patente beneficia al público al fomentar la divulgación a cambio de un período de exclusividad, es la copiadora de papel normal (la «máquina de copias marca Xerox»). Antes de la invención de esa copiadora, las copias debían hacerse utilizando sistemas costosos y desordenados como la fotografía, el papel sensible al calor, los mimeógrafos y otros. Esta invención creó un método de copia electrostática. Como fue el primero en inventar la técnica, recibió una patente que le otorgaba el derecho exclusivo de practicar la invención durante 17 años (la duración de una patente ha cambiado un poco desde entonces. Ahora son 20 años desde la fecha en que se solicitó la patente, extendido dicho término si la Oficina de Patentes causa retrasos). Durante el plazo de la patente, la Compañía Xerox se formó para construir y comercializar la copiadora patentada. Si deseaba una copiadora de este tipo, solo podía obtenerla de Xerox. Para cuando la patente expiró, Xerox era una compañía establecida, y compañías como IBM y Canon se unieron a Xerox en la construcción y comercialización de estas copiadoras de papel normal<sup>489</sup>.

<sup>486</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: «Patentes ... cit., pág. 1.

<sup>487</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqCuestiones02.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones02.html) (accedido: 25 de noviembre de 2018).

<sup>488</sup> ZUEGE, Austen: *Patent Freedom to Operate Searches, Opinions, Techniques and Studies*, ABA Publishing, Illinois, 2017, pág. 41.

<sup>489</sup> HOLLAAR: *op. cit.*, pág. 250.

Las patentes constituyen medios legales por los cuales las sociedades industriales recompensan y protegen a los innovadores tecnológicos<sup>490</sup>. Los titulares de patentes pueden ser individuos, pequeñas empresas, universidades, sociedades o corporaciones que tienen una patente o varias patentes. Para obtener el beneficio del monopolio de patentes, en la mayoría de los casos, los titulares deben fabricar y comercializar los productos patentados (obligación de explotar la patente, para conservar el derecho de exclusiva; y además, de explotarla suficientemente). Muchos de los titulares no tienen los recursos o la experiencia para hacer esto, y entonces pueden obtener un beneficio vendiendo la patente, asignando o cediendo una parte de su patente u otorgando una licencia exclusiva o no exclusiva para usar la patente a un tercero<sup>491</sup>. Las patentes son vehículos que premian la innovación tecnológica y fomentan el desarrollo económico de las sociedades.

El objeto de la patente ha de ser una invención, es decir, una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado<sup>492</sup>; y una invención con aplicación industrial. El artículo primero de la Ley de Patentes española dispone sobre el objeto de esta ley y los títulos de Propiedad Industrial que se conceden a través de la misma, que son las «patentes de invención», los «modelos de utilidad», y los «certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios».

Una patente de invención, como ya se ha expuesto, es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. El derecho otorgado por la patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, «el derecho de excluir a otros» de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración de la patente es de veinte años a contar desde la

---

<sup>490</sup> BASALLA, George: *La evolución de la tecnología*, Crítica, Barcelona, 2011, págs. 80-81.

<sup>491</sup> GOMULKIEWICZ, Robert W. - NGUYEN, Xuan-Thao - CONWAY-JONES, Danielle: *Licensing Intellectual Property - Law and Application*, Aspen Publishers, Nueva York, 2008, pág. 171.

<sup>492</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: «Patentes ... cit., pág. 3.

fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión<sup>493</sup>.

La patente confiere a su titular el derecho a impedir que los terceros realicen sin su consentimiento alguno de los actos de explotación establecidos legalmente que, siguiendo lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, se clasifican en: a) actos de explotación directa de la invención patentada (a los que se refiere el art. 59 LP<sup>494</sup>; esto es, y a grandes trazos: actos en los que un tercero reproduce sin autorización los elementos que caracterizan y se reivindican en la invención patentada, ya sea literalmente o por equivalencia); y b) actos de explotación indirecta<sup>495</sup> a los que se refiere el art. 60 LP que reza así:

«1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada

<sup>493</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, [http://www.oepm.gob.es/es/invenciones/patentes\\_nacionales/](http://www.oepm.gob.es/es/invenciones/patentes_nacionales/) (accedido: 24 de noviembre de 2018).

<sup>494</sup> Art. 59 LP: «Prohibición de explotación directa de la invención:  
1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:  
a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.  
b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.  
c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.  
2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.  
3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.  
4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética».

<sup>495</sup> SUÑOL LUCEA, Aurea: «Otra aproximación sobre la infracción indirecta de patente un análisis de algunos de los elementos más controvertidos», *RDM*, núm. 302, 2016, pág. 3 (recurso electrónico).

relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d)<sup>496</sup> del artículo siguiente».

Así, pues, el titular de la patente está facultado para impedir también la puesta en práctica de ciertos actos de explotación indirecta de la invención patentada. En concreto, puede oponerse y prohibir el ofrecimiento de entrega y la entrega de determinados medios; conductas éstas cuyo significado coincide con el propio de las conductas de ofrecimiento o introducción en comercio de productos protegidos que constituyen un supuesto de infracción directa. Por tanto, quedan fuera de su ámbito la fabricación e importación de tales medios y, en particular, la entrega realizada en territorio extranjero a quien luego introduce en territorio español para su utilización en él y posesión para su ulterior ofrecimiento y entrega. Y ello, sin perjuicio de que estas conductas, puedan considerarse actos preparatorios de conductas infractoras directas o indirectas<sup>497</sup>.

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su «utilidad» y

---

<sup>496</sup> Art. 61 de la Ley de Patentes Española. «Límites generales y agotamiento del derecho de patente - 1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados».

<sup>497</sup> SUÑOL LUCEA: «Otra aproximación ... cit., pág. 3.



«practicidad» y no por su «estética» como ocurre en el diseño industrial. El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al conferido por la patente. La duración del modelo de utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud, y para el mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasas anuales<sup>498</sup>. La figura del modelo de utilidad se modificó en su régimen jurídico a través de la nueva Ley de Patentes Española en lo relacionado a la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invención que se puede proteger bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa de este derecho. Actualmente se reconoce este título de modelo de utilidad como un modelo *sui generis* y no como el de una patente simplificada<sup>499</sup>.

El certificado complementario de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (en adelante, CCP) es un título de propiedad industrial que extiende, por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos, presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya caducado. Los productos farmacéuticos o fitosanitarios deben obtener, antes de su puesta en el mercado, una autorización de comercialización cuya tramitación puede reducir el periodo efectivo de protección conferido por la patente. El CCP pretende compensar esta reducción en el tiempo efectivo de protección. Un CCP confiere los mismos derechos que la patente y protege los productos farmacéuticos o fitosanitarios específicos que, estando previamente protegidos por una patente de base, hayan recibido una autorización de comercialización, así como cualquier uso de los mismos mientras el CCP está en vigor. El CCP entra en vigor cuando caduca la

---

<sup>498</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, [http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo\\_utilidad/](http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo_utilidad/) (accedido: 25 de noviembre de 2018).

<sup>499</sup> ASENSI MERÁS, Altea: «Principales novedades sobre el modelo de utilidad en el Proyecto de Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, núm. 11, febrero 2015, pág. 2 (recurso electrónico). Como señala esta autora «[...] la figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos tan sustanciales de su régimen jurídico como son los relativos a la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección. Por ello, en la regulación contenida en el Título XIII del Proyecto de Ley de Patentes dedicada a los Modelos de Utilidad (arts. 137 a 150 PLP) se mantiene el planteamiento actual basado en el reconocimiento de la existencia del título de modelo de utilidad como modelo *sui generis* y no en el de “patente simplificada”, aunque se incorporan importantes cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación».

patente<sup>500</sup>. Se rige por el Reglamento (CE) núm. 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos<sup>501</sup>.

El alcance del derecho de patente o su eventual violación no puede abordarse sin antes analizar los requisitos de patentabilidad. La patentabilidad de las invenciones, o el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, constituye la base de todo sistema de concesión de exclusivas por parte del Estado para su explotación por parte de sus beneficiarios<sup>502</sup>. Como es bien sabido, para que una invención sea patentable ha de cumplir con los tres requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial (art. 4 LP<sup>503</sup>).

---

<sup>500</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, [http://www.oepm.gob.es/es/invenciones/cert\\_comp\\_proteccion/](http://www.oepm.gob.es/es/invenciones/cert_comp_proteccion/) (accedido: 24 de noviembre de 2019).

<sup>501</sup> CAMPOS COLL, Amparo: «El Proyecto de Ley de Patentes (Aspectos principales de los Títulos I, II, VI y VII)», *La Ley Mercantil*, núm. 12, marzo 2015, pág.1 (recurso electrónico).

<sup>502</sup> VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel: *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Bosch, Barcelona, 2005, pág. 39; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo: «El régimen jurídico de las «invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios», *RDM*, núm. 301, 2016, pág. 185.

<sup>503</sup> Art. 4 de la Ley de Patentes Española. «Invenciones patentables.

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.
2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por “materia biológica” la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por “procedimiento microbiológico” cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:
  - a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
  - b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
  - c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
  - d) Las formas de presentar informaciones.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud

El primero de los requisitos que deberá concurrir en la invención para que ésta pueda ser considerada patentable es el de la «novedad». La novedad es el primer fundamento del sistema de patentes y su justificación como primer requisito no responde sólo a una cuestión de «ser el número 1», sino que constituye el elemento nuclear en cualquier desarrollo tecnológico que se pretenda exclusivizar: las invenciones ante todo deberán ser nuevas, aportar algo al estado de la técnica preexistente. Entre las diversas acepciones etimológicas de qué es lo que deba considerarse nuevo encontramos definiciones como aquello «que se ve o se oye por primera vez» o que es «distinto o diferente de lo que había o se tenía aprendido». La novedad consiste en descubrir si lo que se afirma que constituye una invención existía ya anteriormente o no<sup>504</sup>.

En la STS de 5 de noviembre de 2012 (RJ 2012/9149) el TSE diferencia lo nuevo de lo inventivo. Ya que no toda solución inventiva es nueva, expresa que:

«No cabe identificar lo nuevo con lo inventivo. No todas las posibles soluciones nuevas de los problemas técnicos son inventivas -ya que algunas novedades pueden deducirse del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia- y no todas las soluciones inventivas son nuevas -ya que pueden estar anticipadas por el contenido de solicitudes de patentes o modelos de utilidad que cumplan los requisitos previstos en el artículo 145.2 LP<sup>505</sup> (actual art. 139.2 modificado). Ello, claro está, sin perjuicio de que la falta de novedad derivada de haberse divulgado el invento en los términos previstos en el artículo 145.1 LP (*actualmente art. 139.1 modificado*) yugula la actividad inventiva, ya que la concurrencia de ésta no se determina en función del ingenio y los conocimientos previos del inventor, sino de lo que no está en el estado de la técnica por divulgación, de tal forma que, a efectos normativos, no puede existir inventiva en las soluciones que antes de la fecha de presentación de

---

de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal».

504 VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES: *op. cit.*, pág. 41.

505 Art. 145 LP: «1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.  
2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior».

la solicitud de protección como modelo hubieran sido divulgadas en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio».

Constituye el estado de la técnica «cualquier» prueba de que su invención ya se conocía. El estado de la técnica no tiene por qué existir físicamente o estar comercialmente disponible. Como se afirma en la web de la OEPM<sup>506</sup> «Es suficiente que alguien, en algún lugar, en un momento anterior, haya descrito, mostrado o hecho algo que contenga un uso de la tecnología que sea muy similar a su invención. Una pintura en una cueva prehistórica puede constituir estado de la técnica. Un elemento de tecnología que tenga varios siglos puede constituir estado de la técnica. Una idea descrita previamente que de ninguna manera puede funcionar puede constituir estado de la técnica. «Cualquier cosa» puede ser estado de la técnica. Un producto existente es la forma más obvia del estado de la técnica. Esto puede llevar a muchos inventores a cometer un error habitual. Simplemente porque no encuentran un producto que contenga su invención a la venta en las tiendas, asumen que su invención tiene que ser novedosa. La realidad es muy diferente. «Muchas invenciones nunca llegan a convertirse en productos, pero pueden existir anterioridades de ellas en alguna parte». Esas anterioridades, sea cual sea la forma que adopten, constituirán estado de la técnica. No existen estadísticas precisas, pero algunos expertos estiman que por cada invención registrada que por fin llega al mercado, hay diez que no lo consiguen».

El art. 6 LP regula el requisito de novedad para la concesión de una patente, estableciendo lo siguiente:

- «1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT<sup>507</sup> que hayan entrado

---

<sup>506</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, [https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual\\_del\\_inventor/novedad\\_y\\_estado\\_de\\_la\\_tecnica/que\\_es\\_el\\_estado.html](https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html) (accedido: 24 de noviembre de 2019)

<sup>507</sup> PCT es la abreviatura en el idioma inglés del «Tratado de cooperación en materia de patentes».

en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4<sup>508</sup> siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica».

Nada justifica, en efecto, la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es tal, por carecer de novedad o actividad inventiva<sup>509</sup>.

Este requisito de la novedad y la actividad inventiva se modifica parcialmente en cuanto al modelo de utilidad. La STS de 27 de octubre de 2011 (RJ 2011/7179) trató esta cuestión y concluyó que:

«La novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP) y la actividad inventiva (art. 154, 8.1, 145 y 146<sup>510</sup> LP), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido “divulgado en España” (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que se “ha hecho accesible al público en España o en el extranjero”) por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y conceptuales distintas porque la novedad atiende a la anterioridad en

<sup>508</sup> El art. 5.4 LP dispone que «Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos».

<sup>509</sup> Párrafo 8 del Título IV del Preámbulo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

<sup>510</sup> Art. 146 LP: «1. Para su protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 145, apartado 2, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva».

tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, en términos legales, si la invención resulta o no del estado de la técnica de una manera “muy evidente” (a diferencia de los modelos para las patentes se habla simplemente de manera “evidente”) para un experto en la materia».

La actividad inventiva constituye el segundo de los requisitos necesarios para determinar la patentabilidad de una invención. Su apreciación, como veremos a continuación, es subsidiaria de la concurrencia del requisito de novedad. Así, si bien la falta de novedad conllevará la inexistencia de actividad inventiva a los efectos de patentabilidad, las realizaciones tecnológicas que resulten novedosas pueden ser o no inventivas<sup>511</sup>. Los arts. 8 y 9 LP disponen sobre las actividades inventivas y la susceptibilidad a la aplicación industrial, respectivamente, lo siguiente:

Art. 8: «1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva».

Art. 9: «Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola».

La STS de 20 de mayo de 2016 (RJ 2016/2139) establece sobre las invenciones nuevas que son patentables, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, lo siguiente:

«Conforme al artículo 4.1 LP, “son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Luego la ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c)<sup>512</sup> LP]. El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe que “una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la

<sup>511</sup> VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES: *op. cit.*, pág. 59.

<sup>512</sup> El art. 112.1 c) fue derogado y sustituido por el art. 102 LP que dispone:

«1. Se declarará la nulidad de la patente: [...]

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada».

materia”. El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: “al objeto de (juzgar) sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia” (T 39/93, OJ 1997, 134). “Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor”. En relación a la aplicación industrial por su carácter es de fácil determinación y menos conflictiva su adjudicación».

En cuanto a la aplicabilidad industrial, es la última de las condiciones exigidas por el art. 4 LP y se define en el art. 9 de la misma Ley, en virtud del cual “se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”. Esta excepción ha sido objeto de un menor estudio por parte de la doctrina, quizás debido a la más baja conflictividad que aparentemente supone la necesidad de que las invenciones resulten industrialmente aplicables. Por otra parte, las oficinas de patentes no incluyen en el examen de las invenciones un apartado específico dedicado a este requisito, siendo habitual analizar el cumplimiento del aspecto relativo a la novedad y, en todo caso, a la actividad inventiva<sup>513</sup>.

En resumen, para que a un inventor en el ordenamiento jurídico español se le conceda un derecho de exclusión sobre su invención, la misma tiene que ser nueva, que implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. La ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente. El criterio para juzgar la actividad inventiva es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito en el estado de la técnica y en función de sus propios conocimientos, es capaz

---

<sup>513</sup> VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES: *op. cit.*, pág. 88.

de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. El estado de la técnica constituye «cualquier» prueba de que su invención ya es conocida. En ambos ordenamientos, español y estadounidense el factor medular para la otorgación de un derecho de exclusividad de explotación comercial es la novedad y la no obviedad.

### C. La patente en Estados Unidos

Bajo el poder inherente del Congreso<sup>514</sup> de los EE.UU. se han promulgado de tiempo en tiempo varias leyes relacionadas con las patentes en ese país. La primera ley de patentes fue promulgada en el año 1790<sup>515</sup>. Las leyes de patentes fueron sometidas a una revisión general que fue promulgada el 19 de julio de 1952 y que entró en vigor el 1 de enero de 1953. Está codificada en el Título 35 del Código de los Estados Unidos. El 29 de noviembre de 1999, el Congreso promulgó la Ley de Protección de Inventores Americanos de 1999 (en adelante AIPA)<sup>516</sup>, que revisó las leyes de patente. La ley de patentes especifica el objeto para el que se puede obtener una patente y las condiciones de patentabilidad, y estableció la *United States Patent and Trademarks Office*<sup>517</sup> (en adelante «Oficina de Patente» o USPTO) para administrar la ley relativa a la concesión de patentes<sup>518</sup>. La Oficina de Patentes autoriza tres tipos de derechos, a saber:

- a) Las patentes de utilidad pueden ser concedidas a cualquiera que invente o descubra cualquier proceso, máquina, artículo de fabricación, o composición de materia nueva y útil, o cualquier mejora nueva y útil en esto;

<sup>514</sup> La cláusula octava de la sección octava del artículo primero de la Constitución de los EE.UU., le concede al Congreso de los EE.UU. el poder de promulgar leyes relativas al derecho de exclusión de autor y patentes: «*The Congress shall have Power [...] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries* («El Congreso tendrá poder [...] para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempos limitados a autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos»). Véase Const. EE.UU. art. I, § 8, cl.8.

<sup>515</sup> Thomas Jefferson fue el principal responsable de la implementación de la primera ley de patentes del año 1790, en su puesto de Secretario de Estado de los EE.UU., MERGES, Robert Patrick - DUFFY, John Fitzgerald: *Patent Law and Policy*, Carolina Academic Press, LLC, North Carolina, 2017, pág. 10.

<sup>516</sup> Public Law 106-113, 113 Stat. 1501 (1999).

<sup>517</sup> *United States Patent and Trademarks Office Act*, Public Law No. 114-9-2000, 35 U.S.C. §§1.-390.

<sup>518</sup> USPTO, General information concerning patents, <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-3> (accedido: 4 de diciembre de 2019).



b) Las patentes de diseño se pueden conceder a cualquier persona que invente un diseño nuevo, original y ornamental para un artículo de fabricación; y

c) Las patentes de plantas pueden ser otorgadas a cualquier persona que invente o descubra y reproduzca asexualmente cualquier variedad distinta y nueva de planta.

A diferencia de los derechos de autor, en los que la protección legal surge cuando la expresión original se fija en un medio de expresión tangible; o de los secretos comerciales, que existen siempre que se mantengan en secreto; la protección por una patente requiere la presentación de una solicitud ante la USPTO. La Oficina de Patentes examina la solicitud y, si es satisfactoria, otorga la patente<sup>519</sup>.

No todos los nuevos inventos o descubrimientos realizados por el hombre pueden ser patentados, tales como las leyes de la naturaleza, fenómenos naturales, las ideas abstractas y otros. El Tribunal Supremo estadounidense en *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*<sup>520</sup>, dispuso lo siguiente:

*(i) Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable. A new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that E equals mc squared, nor could Newton have patented the law of gravity. Such discoveries are manifestations of nature, free to all men and reserved exclusively to none* («Las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas no son patentables. Un nuevo mineral descubierto en la tierra o una nueva planta encontrada en el medio silvestre no es materia patentable. Del mismo modo, Einstein no podía patentar su célebre ley que  $E = mc^2$ , ni Newton podría haber patentado la ley de la gravedad. Tales descubrimientos son manifestaciones de la naturaleza, libres para todos los hombres y reservadas exclusivamente para ninguno»); *(ii) Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts*

<sup>519</sup> HOLLAAR: *op. cit.*, pág. 250; El 16 de septiembre de 2011, el *Leahy-Smith America Invents Act* advino Ley. El propósito principal de esta Ley fue cambiar el sistema de patentes de EE. UU., de uno en donde el «primero en inventar» tenía derecho a la protección de la patente frente a los inventores posteriores, a un sistema donde la prioridad del derecho a una patente irá al «primer inventor en presentar» una solicitud de patente ante el USPTO, SCHWARTZ, Herbert F. - GOLDMAN, Robert J.: *Patent Law and Practice*, 7 ed., BNA Books, Virginia, 2011, pág. 73.

<sup>520</sup> *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1290, (2012).

*are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work. Monopolization of those tools through the grant of a patent might tend to impede innovation more than it would tend to promote it. However, too broad an interpretation of this exclusionary principle could eviscerate patent law. All inventions at some level embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas. Thus, a process is not unpatentable simply because it contains a law of nature or a mathematical algorithm. An application of a law of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection* («Los fenómenos de la naturaleza, aunque recién descubiertos, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos no son patentables, ya que son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico. La monopolización de esas herramientas mediante la concesión de una patente podría tender a impedir la innovación más de lo que tendería a promoverla. Sin embargo, una interpretación demasiado amplia de este principio de exclusión podría eviscerar el derecho de patentes. Todas las invenciones en algún nivel incorporan, usan, reflejan, descansan sobre o aplican leyes de la naturaleza, fenómenos naturales o ideas abstractas. Por lo tanto, un proceso no se considerará no patentable simplemente porque contenga una ley de la naturaleza o un algoritmo matemático. Una aplicación de una ley de la naturaleza o una fórmula matemática a una estructura o proceso conocido puede muy bien merecer la protección de una patente»); (iii) *If a law of nature is not patentable, then neither is a process reciting a law of nature, unless that process has additional features that provide practical assurance that the process is more than a drafting effort designed to monopolize the law of nature itself. A patent, for example, could not simply recite a law of nature and then add the instruction «apply the law»* («Si una ley de la naturaleza no es patentable, tampoco lo es un proceso recitando una ley de la naturaleza, a menos que ese proceso tenga rasgos adicionales que proporcionen seguridad práctica de que el proceso es más que un esfuerzo de redacción diseñado para monopolizar la ley de la naturaleza misma. Una patente, por ejemplo, no podía simplemente recitar una ley de la naturaleza y luego añadir la instrucción «aplicar la ley»); (iv) *The prohibition against patenting abstract ideas cannot be circumvented by attempting to limit the use of the formula to a particular technological environment* («La prohibición de patentar ideas abstractas no puede ser circunvalada intentando limitar el uso

de la fórmula a un ambiente tecnológico particular»); (v) *Simply appending conventional steps, specified at a high level of generality, to laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas cannot make those laws, phenomena, and ideas patentable* («Simplemente agregando pasos convencionales, especificados en un alto nivel de generalidad, a las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas, no pueden hacer esas leyes, fenómenos e ideas patentables»).

Las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas como fórmulas matemáticas no son patentables. Sin embargo, sus derivaciones pueden ser patentables, ya que todo proceso de invención conlleva algún nivel de uso, reflejo o descansa sobre un fundamento o la aplicación de una ley o fenómenos de la naturaleza o proviene de ideas abstractas. Aparte de esta lista no exhaustiva de elementos que no se pueden patentar, por ley o reglamento se incluyen también dentro de esta limitación algunos procesos mentales<sup>521</sup>; las obras literarias, las composiciones de música, las compilaciones de datos, los documentos legales (como, por ejemplo, las pólizas de seguro) y las formas de energía (como los datos empaquetados y transmitidos a través de Internet) no se consideran «fabricación» y, por lo tanto, por sí solos no constituirán materia patentable. Si bien los métodos de generación de señales, que incluyen las formas de datos dentro de las señales en sí, así como los circuitos para generar señales son materia patentable, la Corte de Apelación del Circuito Federal ha dictaminado que las señales en sí mismas no son materia para patentar, porque los artículos de fabricación no incluyen cuerpos intangibles, incorporeales y/o transitorias<sup>522</sup>. Todos los demás casos pasan por un escrutinio estricto establecido en el Título 35 U.S.C. § 100 y ss. (en adelante «Ley de Patentes Estadounidense») para su concesión.

La Sección 101 de la Ley de Patentes Estadounidense dispone sobre quien puede patentar un invento o descubrimiento:

---

<sup>521</sup> Una mejor manera de comprender qué implica un «proceso mental» es que constituye un proceso que involucra pasos que requieren un juicio subjetivo o estético por parte de la persona que realiza el proceso, lo cual no es patentable. Esto no se debe a que el proceso sea de alguna manera menos proceso que el término que se usa en la Sección 101 de la Ley de Patentes, sino porque el requisito de divulgación de la Sección 112 (a) de esta Ley no se ha cumplido. Todas las solicitudes de patente deben enseñar cómo hacer y usar la invención reivindicada. Si los juicios, en lugar de los procedimientos que pueden enseñarse, son necesarios para llevar a cabo el proceso, entonces no ha habido la divulgación requerida y la aplicación es defectuosa. HOLLAR: *op. cit.*, pág. 254.

<sup>522</sup> ROSENBERG, Morgan D.: *Essentials of Patent Claim Drafting (2015 Edition)*, Lexis Nexis, New Jersey-USA, 2015, págs. 59-60.

*Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title* («Quienquiera que invente o descubra un nuevo proceso útil, máquina, fabricación o composición de materia, o cualquier mejora nueva y útil en esto, podrá obtener una patente para ello, sujeto a las condiciones y requisitos de este título»).

La Ley de Patentes Estadounidense califica el término «invento» como *invention or discovery* («invenciones o descubrimientos»)<sup>523</sup>. Es importante resaltar que, desde la perspectiva de la patente, una invención no es una cosa física sino un concepto<sup>524</sup>. En relación a los «procesos» se definen en la Ley como: *process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material* («procesos, arte o método, que incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, fabricación o manufactura, composición de materia o material»)<sup>525</sup>. El proceso tiene que ser «útil» para que cualifique para la protección de una patente (un requisito que resulta equiparable a la «aplicabilidad industrial» del derecho español)<sup>526</sup>.

En *Markman v. Westview Instruments*<sup>527</sup>, el TSEU describió el alcance y la especialidad requerida de una patente y dispuso que

*A patent must describe the exact scope of an invention and its manufacture to secure to a patentee all to which he is entitled, and to apprise the public of what is still open to them. These objectives are served by two distinct elements of a patent document. First, it contains a specification describing the invention in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to make and use the same. Second, a patent includes one or more claims, which particularly point out and distinctly claim the subject matter which the applicant regards as his invention* («Una patente debe describir el alcance exacto de una invención y su fabricación

<sup>523</sup> 35 U.S.C § 100 (a).

<sup>524</sup> SLUSKY, Ronald D.: *Invention Analysis and Claiming - A Patent Lawyer's Guide*, ABA Publishing, Illinois-USA, 2012, pág. xxi.

<sup>525</sup> 35 U.S.C § 100 (b).

<sup>526</sup> Como señala HARMON, Robert L.: *Patents and the Federal Circuit*, BNA Books-Virginia, 2009, 9ª ed., pág. 52, aunque este requisito de utilidad ha perdido gran parte de su importancia original, sí constituye la base para la exclusión de invenciones frívolas o inoperables, y también desempeña un papel en la evaluación de la patentabilidad de los descubrimientos químicos y farmacológicos.

<sup>527</sup> *Markman v. Westview Instruments*, 517 U.S. 370, 373 (1996).

para asegurar al titular de la patente todo lo que le corresponde y para informar al público lo que todavía está abierto a ellos. Estos objetivos son atendidos por dos elementos distintos en el documento de la patente. En primer lugar, contiene una especificación que describe la invención en términos completos, claros, concisos y exactos que permiten a cualquier persona experta en el arte (o técnica), fabricar y usar la misma. En segundo lugar, una patente incluye una o varias reivindicaciones, que particularmente señalan y reclaman claramente el objeto material que el solicitante considera su invención»).

En *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*<sup>528</sup> el más alto foro judicial estadounidense expresó que

*Patent claims must protect the inventor not only from those who produce devices falling within the literal claims of the patent but also from copyists who make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough to take the copied matter outside the claim, and hence outside the reach of law* («Las reivindicaciones de patentes deben proteger al inventor no sólo de aquellos que producen dispositivos que caen dentro de las reivindicaciones literales de la patente, sino también de los copistas que hacen cambios sin importancia e insustanciales y sustituciones en la patente que, aunque no añaden nada, bastaría para tomar el material copiado fuera de la reivindicaciones y, por lo tanto, fuera del alcance de la ley»).

La Ley de Patentes estadounidense exige que una invención sea «nueva» para que se otorgue una patente de utilidad. Para ser nueva, la invención debe ser tanto nueva como no obvia en comparación con el estado de la técnica en el momento de su invención<sup>529</sup>. Las secciones 102 (a) y 103 de la Ley de Patentes Estadounidense radican en la novedad y la no obviedad quién tiene derecho a solicitar una patente:

*Sección 102 (a) - Novelty* («Novedad»)

*a) A person shall be entitled to a patent unless* («Una persona tendrá derecho a una patente a menos que»):

*1. the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention* («La invención reivindicada fue patentada, descrita en una publicación

<sup>528</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 726 (2002).

<sup>529</sup> HOLLAR: *Legal Protection* ... cit., pág. 266.

impresa, o en uso público, a la venta, o de otra manera disponible al público antes de la fecha efectiva de presentación de la invención reivindicada»); or

2. *the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention* («La invención reivindicada fue descrita en una patente expedida en virtud de la sección 151 o en una solicitud de patente publicada o considerada publicada de conformidad con la sección 122 (b), en la cual la patente o solicitud, según sea el caso, nombra a otro inventor y se presentó efectivamente antes de la fecha efectiva de presentación de la invención reclamada»).

Antes de solicitar una patente de utilidad, el solicitante debe realizar una búsqueda de patentes anteriores para determinar si la invención ha sido patentada previamente o no<sup>530</sup>.

*Sección 103 - Conditions for patentability; non-obvious subject matter* (condiciones para patentabilidad; No obviedad)

*A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the and the prior art are such that the as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made* («Una patente para una invención reclamada no se podría obtener, independientemente de que la invención reivindicada no se describe de manera idéntica como se expone en la sección 102, si las diferencias entre la invención reclamada y la arte (o técnica) anterior son tales que la invención reivindicada como un todo hubiera sido evidente antes de la fecha de presentación efectiva de la invención reivindicada a una persona con conocimientos ordinarios en el arte (o la técnica) a la que pertenece la invención reivindicada. La patentabilidad no será negada por la forma (o manera) en que se hizo la invención»).

Para superar el juicio de no obviedad, una invención o descubrimiento debe cumplir con ciertos criterios de umbral. Lo

---

<sup>530</sup> KANE, Arti: *Crash Course on US Patent Law*, ABA Publishing, Chicago, 2016, pág. 2.

importante entre los requisitos de patentabilidad es que lo que se pretende patentar debe ser nuevo. Se ha dicho a menudo que la persona que busca una patente debe ser el «primer y original inventor». Esto es veraz hasta cierto punto. Ciertamente la invención debe ser original; conforme a la Sección 102 de la Ley de Patentes Estadounidenses, uno no puede patentar, a sabiendas, la invención de otro. Ahora nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿el inventor debe haber sido el primero? No necesariamente. En ciertas circunstancias, una persona que realiza una invención de forma independiente puede tener derecho a una patente, aunque otra persona haya realizado la misma invención anteriormente. La resolución de esta pregunta es a menudo compleja y difícil y puede involucrar factores tales como dónde se realizó la invención anterior, si fue accesible al público y cómo, y el uso que se hizo de ella. La originalidad y la prioridad a menudo se agrupan colectivamente bajo el término «novedad», lo que no es del todo inapropiado como referencia sucinta<sup>531</sup>.

Sin embargo, la novedad no es el único prerrequisito para la indagación de no obviedad. La originalidad y la prioridad pueden establecer el derecho a una patente para una invención no obvia, pero también debe parecer que el inventor no ha perdido ese derecho a una patente por algún acto u omisión. La pérdida de derechos tiene que ver con las llamadas barreras legales, que generalmente involucran la ejecución de un período de tiempo, y los problemas aquí casi siempre requieren una determinación de cuándo comenzó el período. Por esta razón, la novedad y la pérdida del derecho son preguntas que a menudo están íntimamente relacionadas y, a veces, son indistinguibles. Por lo tanto, las patentes se refieren a invenciones útiles que no son obvias en el momento en que el inventor hizo el trabajo. Pero para cualificar para una patente, debe resultar que la persona que busca la patente en realidad hizo la invención personalmente, y (con calificaciones) la hizo antes que nadie. Más que eso, el inventor debe tomar medidas para perfeccionar su derecho a una patente de manera oportuna o perder el derecho<sup>532</sup>.

Estos tres requisitos se recogen y formulan en la STSEU en *Graham v. John Deere Co.*<sup>533</sup>:

*The Act sets out the conditions of patentability in three sections. An analysis of the structure of these three sections indicates that patentability is dependent upon three explicit conditions: novelty and*

<sup>531</sup> HARMON: *op. cit.*, pág. 104.

<sup>532</sup> HARMON: *op. cit.*, pág. 105.

<sup>533</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 12 (1966).

*utility as articulated and defined in § 101 and § 102, and nonobviousness, the new statutory formulation, as set out in § 103* («La Ley establece las condiciones de patentabilidad en tres secciones. Un análisis de la estructura de estas tres secciones indica que la patentabilidad depende de tres condiciones explícitas: la novedad y la utilidad, tal como se articulan y definen en las secciones 101 y 102, y la no obviedad, la nueva formulación estatutaria, tal como se establece en la sección 103»).

En resumen, para que la Oficina de Patentes conceda una patente de utilidad a un inventor por su creación tiene que cumplirse tres condiciones esenciales y explícitas como mínimo, a saber: (i) la novedad, (ii) la utilidad, y (iii) la no obviedad del invento. La duración del derecho exclusión de las patentes de utilidad y planta es de veinte años luego de la presentación de la solicitud de patente ante el USPTO. Para las patentes de diseño este término de duración es de quince años a partir de la presentación de la solicitud, si dicha presentación es con posterioridad al 13 de mayo de 2015. Con anterioridad a esta fecha es de catorce años el privilegio concedido. Luego de expirados los términos aquí descritos queda en dominio público lo que hubiese sido patentado sujeto a cualquier copia o imitación por parte de cualquier participante del mercado. Siempre y cuando, como ocurre en algunos casos, no se extienda este monopolio por la ley de marcas en el ámbito de formas tridimensionales no funcionales –imagen de envoltura comercial [*trade dress*] –, como expondremos más adelante en este capítulo.

#### 5.4. Derechos de exclusiva por signos distintivos (marcas)

A través del derecho de marcas se le reconoce a las empresas, fabricantes, comerciantes y otros hombres y mujeres de negocio un título de propiedad industrial sobre los signos distintivos que utiliza en el mercado. Este es un monopolio de explotación ilimitado, ya que a diferencia del concedido mediante el derecho de autor o patente, que contienen un término de caducidad, en este caso se puede renovar dicho derecho indefinidamente sujeto a ciertas condiciones. Por tanto, por medio de este derecho se puede prohibir a perpetuidad la imitación o copia de signos distintivos o marca para usos comerciales, dentro de los cuales se encuentran las marcas de formas tridimensionales que no son otra cosa que «creaciones materiales» con derecho de exclusiva de forma indefinida.

En una economía competitiva es lícito para un competidor intentar capturar tanto cuanto pueda del mercado, pero como llevamos viendo en todo este trabajo, la limitación es que dicha captación no debe lograrse violando derechos exclusivos ni confundiendo a los clientes con la compra



errónea del producto, pensando que es el producto de otro. Es la confusión, no la copia, la que crea la responsabilidad por la marca o la infracción de la imagen de envoltura comercial (*trade dress*)<sup>534</sup>.

Por eso en la actualidad los signos distintivos de la empresa están llamados a cumplir un papel primordial, al constituir un arma necesaria para la conquista y mantenimiento de la clientela<sup>535</sup>. Una marca comercial es una palabra, nombre, símbolo, dispositivo u otra designación, o una combinación de tales designaciones, que es distintivo de los bienes o servicios de una persona y que se utiliza de una manera que identifica esos bienes o servicios y los distingue de los bienes o servicios de otros. Una marca de servicio es una marca comercial que se utiliza en relación con los servicios<sup>536</sup>. En el ordenamiento español este concepto de marcas se define como: «todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras» (art. 4 LM). Se consideran signos susceptibles de constituir una marca, las palabras, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto, su presentación, etc.<sup>537</sup>. Dentro de este concepto están las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios o embalajes, los envases y la forma del producto o de su presentación.

El derecho de marcas, se regula mediante distintos estatutos en el derecho comparado español, estadounidense y puertorriqueño, a saber: (i) en España por medio de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante «Ley de Marcas Española» o LM); (ii) en la jurisdicción federal

<sup>534</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 1:63; KRATZKE, William P.: «The Supreme Court and Trade Dress - A Short Comment», *Intellectual Property Law Review*, vol. 2003, núm. 211, págs. 34-57.

El Derecho estadounidense emplea el término *trade dress* para referirse tanto a «producto» como a «envases», considerando que el término *trade dress* es un concepto expansivo, en el que podrían subsumirse todos los elementos que conforman la apariencia externa de un producto, DOMÍNGUEZ PÉREZ: «Comentario artículo 11 ... *cit.*», pág. 288.

<sup>535</sup> LEMA DEVESA, Carlos: «Extensión y Limite del Derecho de marcas», *Derecho de los Negocios*, núm. 270, julio-agosto, 2013, pág. 1 (recurso electrónico); TORRUBIA CHALMETA, Blanca: «Tema 7. Signos distintivos y nombres de dominio», en CUESTA RUTE, José María de la (dr.) - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo - TORRUBIA CHALMETA, Blanca - LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, Carlos (coords.): *Derecho Mercantil I*, Huygens, Barcelona, 2015, 3ª ed., págs. 197-199. Para el derecho estadounidense véanse las interesantes consideraciones de LEMLEY, Mark A.: «The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense», *Yale Law Journal*, vol. 108, 1999, págs. 1687-1705. <https://ssrn.com/abstract=147788> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.147788>

<sup>536</sup> THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *Restatement of the Law Third - Unfair Competition*, American Law Institute Publishers, St. Paul - Minnesota, 1995, págs. 76-77.

<sup>537</sup> LEMA DEVESA: «Extensión ... *cit.*», pág. 1.

de los Estados Unidos a través de la Ley *Lanham*<sup>538</sup>, (en adelante «Ley de Marcas Estadounidense») y (iii) en Puerto Rico por la Ley núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada conocida como «Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico» (en adelante LMPR). En todos estos estatutos el término de vigencia del monopolio de explotación es de diez años a partir de la presentación de la «solicitud» de registro de la marca en España y desde su «registro» en Puerto Rico y los EE.UU. A diferencia de los derechos de exclusiva de autor y patente, cuya vigencia esta sujeta a un término de caducidad, en el caso de la protección jurídica de marcas este derecho de exclusión puede ser renovable por igual periodos de tiempo a perpetuidad.

Cada uno de estos estatutos contempla «prohibiciones absolutas y relativas» sobre la concesión de un título de propiedad industrial a una marca. En el ordenamiento español, la primera prohibición corresponde a los intereses públicos o generales (la marca no se puede inscribir por un impedimento de interés público) y las relativas se refiere a los intereses particulares o privados. Concretamente:

a) Las prohibiciones absolutas: se refieren al signo en sí. El signo o medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. Se trata de proteger un «interés público o general»: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado, en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Hay, sin embargo, algunas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante «distintividad sobrevenida» (*secondary meaning*), como consecuencia del uso en el mercado del signo que compone la marca por su titular<sup>539</sup>.

b) Las prohibiciones relativas: son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección, pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible. Estos derechos consisten bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo o

---

<sup>538</sup> Sobre esta norma véase lo dicho en el Capítulo I, epígrafe 4.3.

<sup>539</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, pág. 4-5: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf) (accedido: 5 de diciembre de 2019).

bien derivan de la protección civil del nombre y la propia imagen. Estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior<sup>540</sup>.

En cada uno de los ordenamientos que hemos mencionado existen preceptos<sup>541</sup> de prohibiciones absolutas de registro (que no son subsanables) sobre signos distintivos o formas o envases o envoltorios, que se dejan en dominio público y sujetos a la libertad de copia o imitación a cualquier participante del mercado. Por ejemplo en el ordenamiento español (art. 5.1 LM) no se permite el registro de: (i) signos que carecen de carácter distintivo; (ii) signos que designen la especie, como las marcas genéricas (p. ej., «Fincas y Finanzas»), la calidad (p. ej., «Superior», «De Lujo»), o la cantidad (p. ej., «Mucho Mueble», «Grande») y otros; (iii) signos que se han convertido en habituales; (iv) al igual que inscripciones de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, etc.; (v) los que inducen a error sobre la naturaleza, calidad y procedencia geográfica del producto o servicio; (vi) la bandera o el escudo de armas u otra insignia; y otros. Estas prohibiciones absolutas no son similares a las establecidas en el derecho de marca comparado estadounidense y puertorriqueño, pero en ciertos ámbitos se asemejan como en el caso de la indicación de procedencia geográfica, las inscripciones contrarias a la ley, la moral y el orden público, en lo relacionado a las banderas y otras insignias, etc. Por otra parte, las prohibiciones absolutas subsanables mediante la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*) pueden quedar fuera del dominio público; y en las prohibiciones relativas entran en conflicto derechos de terceros sobre interés particulares. Por ejemplo, la prohibición de registrar una marca que sea idéntica a una marca privada anteriormente registrada. Por lo cual, el signo distintivo en este caso *de jure* se encuentra también fuera del dominio público. Claramente existen diferencias entre estas normas, en su redacción, aplicación y metodología, pero en todas como condición *sine qua non* se requiere el carácter distintivo para la inscripción de un signo distintivo o marca en cada uno de los registros de cada país. En otras palabras, que sirva la marca para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra, para su inscripción en el registro.

Dentro de esta materia alcanza importancia la institución del *secondary meaning*, esto es, signos que en principio no pueden ser

<sup>540</sup> *Id.*

<sup>541</sup> Como mencionamos estas normas son el art. 5.1 de la Ley de Marcas española; (ii) la Sección 1052 de la Ley de Marcas estadounidense; y (iii) el art. 5 de la Ley de Marcas de Puerto Rico.

registrados como tal, pero acaban siendo usados y percibidos por el consumidor con tal carácter distintivo que terminan siendo asociados indefectiblemente al fabricante o al producto, y son entonces registrables (distinto al supuesto de «vulgarización de la marca», en el que un producto acaba siendo designado por la marca que el mismo ha ostentando de forma inveterada, de forma que dicha marca llega a designar el producto en sí, p.ej., thermo o cellophan)<sup>542</sup>. En la jurisdicción estadounidense, el ALI establece en su Restatement sobre la «distintividad sobrevenida» (*secondary meaning*) que:

*A word, name, symbol, device, or other designation, or a combination of such designation, is «distinctive» [...] if (Una palabra, nombre, símbolo, dispositivo u otra designación, o una combinación de tales designaciones, es «distintivo» ... si»):*

*a) the designation is «inherently distinctive», in that, because of the nature of the designation and the context in which it is used, prospective purchasers are likely to perceive it as a designation that, in the case of a trademark, identifies goods or services produced or sponsored by a particular person, whether known or anonymous, or in the case of a trade name, identifies the business or other enterprise of a particular person, whether known or anonymous, or in the case of a collective mark, identifies members of the collective group or goods or services produced or sponsored by members, or in the case of a certification mark, identifies the certified goods or services («La designación es “inherentemente distintiva”, en cuanto a la naturaleza de la designación y el contexto en que se utiliza, si el comprador potencial es probable que perciba como una designación que, en el caso de una marca, identifica bienes o servicios producidos o patrocinados por una persona en particular, conocida o anónima, o en el caso de un nombre comercial, identifica la empresa u otra empresa de una persona en particular, conocida o anónima, o en el caso de una marca colectiva, identifica los miembros del grupo colectivo o los bienes o servicios producidos o patrocinados por los miembros, o en el caso de una marca de certificación, identifica los productos o servicios certificados»<sup>543</sup>; or («o»)*

*b) the designation, although not «inherently distinctive» has become distinctive, in that, as a result of its use, prospective purchasers have*

<sup>542</sup> JACOBY, Jacob: *The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*, NYU, Ctr for Law and Business Research Paper núm. 00-03. <https://ssrn.com/abstract=229325>.

<sup>543</sup> THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *op. cit.*, pág. 104.

*come to perceive it as a designation that identifies goods, services, businesses, or members in the manner described in Subsection (a). Such acquired distinctiveness is commonly referred to as «secondary meaning»* («La denominación, aunque no es “inherentemente distintiva”, se ha hecho distintiva porque, como resultado de su uso, los posibles compradores han llegado a percibirla como una designación que identifica bienes, servicios, empresas o miembros de la manera descrita en la subsección (a). Dicho carácter distintivo adquirido se denomina comúnmente “distintividad sobrevenida” (secondary meaning)»)»<sup>544</sup>.

El juego de esta institución también se admite en el Derecho español<sup>545</sup>. En la STS de 4 de febrero de 2016 (RJ 2016/328) se afirma lo siguiente:

«Asimismo, hemos de tener en cuenta que aunque una botella “desnuda” puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo que se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), de tal manera que se pueden registrar signos que no “sirven” para distinguir, pero que, de hecho, “distinguen”».

Una diferencia notable entre los ordenamientos estriba en que en los Estados Unidos y Puerto Rico se le reconoce la titularidad a una persona, sobre un signo distintivo, para oponerse a la inscripción de una marca en el registro, si ha usado la marca en el comercio previamente para comercializar su producto, aun cuando la marca no esté registrada (se conoce como «*priority right*»)»<sup>546</sup>. El Tribunal Supremo estadounidense en *Hana Fin., Inc. v. Hana Bank*<sup>547</sup> dictaminó que: *Rights in a trademark are*

<sup>544</sup> *Id.*, págs. 104-105.

<sup>545</sup> Sobre el *secondary meaning* véase GÓMEZ SEGADE, José Antonio: «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 16, 1995, págs. 175-200; y ANCA STAMATE, Ecaterina: «“Distintividad adquirida con el uso” vs. “secondary meaning”: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense», *RDM*, núm. 268, 2008, págs. 679-702.

<sup>546</sup> Sobre los problemas que plantea, dado que habrá que demostrar el uso previo que pueda generar una confusión posterior, BARTOW, Ann: «Likelihood of Confusion», *San Diego Law Review*, vol. 41, 2004, págs. 3-19, y abogando por un sistema de registro, MCKENNA, Mark P.: «Trademark Use and the Problem of Source», *University of Illinois Law Review*, vol. 2009, núm. 3, 2009, págs. 773-789. <https://ssrn.com/abstract=1088479>.

<sup>547</sup> *Hana Fin., Inc. v. Hana Bank*, 574 U.S. 418, 419 (2015).

*determined by the date of the mark's first use in commerce. The party who first uses a mark in commerce is said to have priority over other users* («Los derechos en las marcas se determinan en la fecha de la primera utilización de la marca en el comercio. La parte que use primero la marca en el comercio, se dice que tiene prioridad sobre otros usuarios»). Sin embargo, en el ordenamiento español no se reconoce este derecho, pues para alcanzar protección la marca debe estar registrada o haberse presentado al registro, salvo que sea «notoriamente conocida» en territorio español según dispone el artículo 6 bis del Convenio de París. La OEPM no deniega ninguna marca de oficio, por parecerse con alguna anterior. Es el titular de la marca quien tiene que presentar la oposición.

Una de las prohibiciones absolutas más relevantes en todos los ordenamientos que estudiamos es la prohibición de registro de las marcas tridimensionales. A menudo se realizan solicitudes para registrar como marca los envases o artefactos de los productos, y el problema es que si se concediera tal marca, el titular lograría el monopolio sobre la forma de envasar o empaquetar el producto y restringiría mucho la posibilidad de competencia. Por eso el registro de estos signos tridimensionales cuando son funcionales, está prohibido. Por la importancia real de esta cuestión en el ámbito de nuestro estudio la trataremos de forma específica a continuación.

#### 5.5. Funcionalidad de formas tridimensionales

Cuando nos referimos a formas tridimensionales hablamos de productos en tres dimensiones o de envases o embalajes que son contenedores de productos. Son, por tanto, formas visibles y externas que se configuran a partir de un diseño<sup>548</sup>. Las formas tridimensionales incluyen también las formas del producto, su presentación o la imagen de su envoltura comercial. Cuando las formas tridimensionales se presentan a inscripción como marca lo relevante es el análisis de su funcionalidad, porque si tienen carácter funcional no sería registrables, puesto que de registrarlas se estaría privando a los competidores de usar ese envase funcional y se limitaría mucho la competencia en la comercialización de los productos. Se estaría concediendo a un competidor un monopolio de explotación ilimitado de un diseño funcional que es superior a los de sus otros competidores. A continuación, detallaremos la aplicación de este concepto de funcionalidad en los países de España y Estados Unidos,

---

<sup>548</sup> SEMPERE MASSA, Iván L.: «El uso obligatorio de una marca tridimensional: La alteración del carácter distintivo», *La Ley Mercantil*, núm. 34, marzo 2017, pág. 1 (recurso electrónico).

porque es muy indicativo de la distinta forma de afrontar una misma institución.

A. La funcionalidad de formas tridimensionales en el ordenamiento jurídico español

El art. 5.1.e) LM dispone sobre la prohibición absoluta relativa a la configuración funcional de marcas tridimensionales lo siguiente:

«1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] e) los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto».

Al igual que todos los signos que requieren carácter distintivo para su registro, las formas tridimensionales no están exentas de este requisito para su inscripción. La prohibición estatuida en este artículo se subdivide en tres tipos<sup>549</sup>:

i) La «forma impuesta por la naturaleza del propio producto». Generalmente se tratará de formas necesarias y por tanto genéricas que afectan bien al producto mismo, bien a su forma habitual de presentación y por lo tanto usuales. Un envase traslúcido que tenga la forma o configuración usual de los utilizados para el envasado de vinos espumosos y no contenga grabados, estampados o por cualquier otro procedimiento elementos que lo caractericen y distingan, no es susceptible de ser objeto de un registro de marca destinada a la distinción de dichos vinos espumosos. La marca para que sea denegada debe consistir exclusivamente en esa forma ya que si viene caracterizada por otros elementos (por ejemplo, colores, denominaciones, grabados...) el conjunto es registrable y no

<sup>549</sup> Sobre estas cuestiones, véase inicialmente con la Ley de Marcas española de 1988 FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas», *ADI*, tomo 18, 1989-1990, págs. 41-52. Posteriormente, ya bajo la LM de 2001, especialmente SEMPERE MASSA, Iván L., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, y de este mismo autor «La protección de las formas tridimensionales desde la normativa de competencia desleal. Su interacción con la propiedad industrial», en VVAA: *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI*, Barcelona, 2015, págs. 895-920; PATIÑO ALVES, Beatriz: «La imitación de los envases y de las formas tridimensionales», *RGD*, núm. 645, 1998, págs. 7677-7706; ORTEGA DÍAZ, Juan Francisco: «Marcas tridimensionales: prohibición absoluta de registrar como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la propia naturaleza de los valores que afecten a su valor intrínseco», *RCDI*, núm. 690, 2005, págs. 1471-1477.

impediría el registro de otras marcas con la misma forma, pero con un elemento gráfico denominativo diferente<sup>550</sup>.

ii) Por la «forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». La prohibición de registrar como marca formas que vengan impuestas por razones de orden técnico se debe a la propia naturaleza del signo distintivo, derecho de exclusiva que, a diferencia de las creaciones técnicas (patentes, modelos de utilidad), se puede prolongar indefinidamente en el tiempo a través de sucesivas renovaciones de la marca. La marca puede consistir en un envase o en la forma de un producto y es, por tanto, posible que la misma sea una forma distintiva pero necesaria para obtener un resultado técnico. Tales mejoras o ventajas no han de ser decisivas o esenciales para el uso, funcionamiento o fabricación del producto, sino que será suficiente con que la forma en cuestión incorpore un perfeccionamiento técnico, aunque se reduzca a un refinamiento de tipo accesorio<sup>551</sup>.

iii) Por la «forma que da un valor sustancial al producto». La finalidad de esta prohibición absoluta consiste en que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas ornamentales o estéticas que hagan más atractivo un producto y faciliten su comercialización. Son aquellos casos en los que el valor del producto viene dado en una medida importante, precisamente por la forma que se pretende registrar como marca. En este caso no opera tanto como distintivo sino como una cualidad esencial del producto mismo, cuyo valor y cuya elección por los consumidores vendrá determinado decisivamente por los valores estéticos o funcionales de la forma que recibe<sup>552</sup>.

---

<sup>550</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf) (accedido: 8 de febrero de 2020)

<sup>551</sup> Así ocurrirá, por ejemplo, cuando contribuya a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente o bien cuando es menos costoso para fabricar o el envase dotado de la forma que se pretende registrar como marca (por ejemplo, el envase para huevos, o una banda de rodamiento que identifica los neumáticos de una marca de automóviles, pero cuyo diseño aporta determinadas ventajas técnicas por ejemplo el frenado en asfaltos húmedos). *Íd.*

<sup>552</sup> La razón de la prohibición es doble. Por una parte, que el público no percibe la forma como marca, sino como una característica o propiedad del producto que incide indirectamente en el valor del mismo y por tanto el signo no cumple la función de indicar el origen empresarial de los productos. Por otra, al igual que en los casos anteriores, la protección que se otorga a estas formas estéticas o estético funcionales a través de los derechos de propiedad intelectual o del



Unas consideraciones generales sobre esta cuestión se realizaron en la STS de 4 de febrero de 2016 (RJ 2016/328), que recogen la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

«Es cierto que determinadas formas tridimensionales son percibidas en el mercado como identificativas de la especie a la que pertenece el producto dotado de esa forma o presentado por medio de esa forma y, como tales, se ven afectadas por un imperativo de disponibilidad que las excluye de ser registradas como marca (STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, *Mag Instrument Inc. c. OAMI*). Pero también ha de tenerse en cuenta respecto de las marcas tridimensionales que la valoración de las prohibiciones referentes a los signos descriptivos y habituales ha de ser distinta a lo que sucede con otras categorías de signos, puesto que el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a la calidad, la procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie. Por esta razón, la principal diferencia entre las prohibiciones que afectan a los signos descriptivos y los signos habituales viene constituida por el dato de que la forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos designada, de manera que haya sido vinculada a dichos productos desde su propia existencia como tales, o haya adquirido esa vinculación a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para identificar tales productos y no haya hecho nada especial para impedirlo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que aunque pueda resultar difícil identificar tales características, no cabe excluir completamente la posibilidad de que un envase asimilado a la forma de un producto resulte por sí mismo apto para describir algunas características del producto y, en particular, su calidad, así como su origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, *Henkel KGaA*)».

Precisamente uno de estos casos especiales en que la determinada forma, color y otras características de un envase, en este caso de una botella de cava, fueron tenidos en cuenta como distintivos, pues la marca no la constituía la «botella» en sí, sino determinadas características de la misma, fue el tratado por la STS de 17 de mayo de 2005 (RJ 2005/3133). Para apreciar esto es preciso tener en cuenta la forma tridimensional que

---

modelo industrial es temporalmente limitada, y su apropiación como marca podría prolongarse indefinidamente a través de sucesivas renovaciones. *Íd.*

se presentaba al registro como marca, el envase del cava marca Freixenet y sus elementos identificativos como «carta nevada»; y su asociación a una botella traslúcida:



Fig. 3 Carta Nevada

En la citada resolución el TSE dictaminó lo siguiente:

«En efecto, ninguna duda cabe, por imperativo legal, de la posibilidad del registro, como marca simple de elementos tridimensionales, conforme a la Ley de Marcas aplicable al caso, si bien tal registro se encuentra legalmente sometido a determinadas prohibiciones absolutas [...]. Más tampoco puede ignorarse que la marca puede ser mixta o compuesta, mediante la articulación de una “combinación” de los “signos” o “medios” que reseña, a título enunciativo, el artículo 1º. Cuando de estas marcas, como ocurre ahora, se trata, el juicio de comparación, para establecer los riesgos de confusión en el mercado, se ha basado doctrinal y jurisprudencialmente en distintas pautas muy en relación con los casos concretos que se consideran. Así el elemento denominativo al que, en general, se otorga una función relevante o de predominio, puede quedar diluido si lo que se pretende no es la identificación de un cava marca Freixenet, frente a un cava marca C., sino algo más específico, esto es, un tipo determinado de cava. Entonces comienzan a tomar relieve los demás elementos identificatorios, sean estos v.g. “Carta nevada” o asociada a tal denominación una botella esmerilada o traslúcida de color blanco que llama por su presentación a la imagen de un paisaje nevado. Es obligado en supuestos semejantes la comparación del conjunto (*vide* sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1986) de los elementos, y, entre estos, desde luego, las singularidades de la botella, cuyo modelo viene, además, reforzado por una visualidad reiterada a través de repetidas, aunque

temporales, “campanas” de publicidad, cuya notoriedad no es preciso resaltar».

Como se aprecia, al adherirse ciertos elementos identificativos del producto que se interesa comercializar tales como color, textura de la botella, curvaturas y otros signos a título enunciativo, el conjunto puede ser registrado como marca. Esto es debido a que la funcionalidad de la botella es un aspecto incidental o arbitrario del dispositivo y no provee una ventaja funcional al competidor. Además, ciertamente en este caso el uso de esta forma de presentación había dotado a esta botella de una distintividad sobrevenida en la apreciación de los consumidores<sup>553</sup>.

B. La funcionalidad de formas tridimensionales en el ordenamiento estadounidense

a. La «funcionalidad» como excluyente de la protección como marca

Un diseño es «funcional», si ofrece beneficios en la fabricación, comercialización o uso de los bienes o servicios con los cuales se utiliza el diseño, aparte de cualquier beneficio atribuible al significado del diseño como una indicación de origen, que son importantes para la competencia efectiva de otros y que no están prácticamente disponibles mediante el uso de diseños alternativos<sup>554</sup>. El diseño funcional puede tener una eficacia distintiva, pero ese interés público y privado de evitar la confusión entra en colisión con las consecuencias anticompetitivas de permitir un monopolio de esa «funcionalidad» por el titular del diseño que lo registra como marca. El interés público de evitar la confusión debe entonces perseguirse a través de requisitos relacionados con el etiquetado y otras

---

<sup>553</sup> Específicamente sobre esta resolución, NÚÑEZ ROCHA, Hernán: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares*, núm. 2-2009, págs. 551-570; y sobre otras recaídas también específicamente en cuanto a «formas tridimensionales» en el ámbito europeo ORTEGA DÍAZ, Juan Francisco: «La protección de las marcas tridimensionales en la Unión Europea: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006. Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)», *Revista General de Derecho Europeo*, núm. 13, 2007; y LOUREDO CASADO, Sara: «La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI”)», *Revista Lex Mercatoria*, núm. 2-2016, págs. 63-66.

<sup>554</sup> BONE, Robert G.: «Trademark Functionality Reexamined», *Journal of Legal Analysis*, U of Texas Law, Law and Econ Research Paper núm. E557, <https://ssrn.com/abstract=2611636>; THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *op. cit.*, pág. 172.

medidas de precaución, más propias de la competencia desleal (como se han tratado en este Capítulo), en lugar de prohibiciones contra la copia<sup>555</sup>.

Esta consecuencia del carácter funcional de un diseño fue resaltada por el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *W.T. Rogers Co. v. Keene*<sup>556</sup>:

*The concept of functionality is intended to screen out from the protection of trademark law certain design features even if they have become so far identified with the manufacturer of a particular brand that consumers may be confused about the origin of the good if another producer is allowed to adopt the feature* («El concepto de funcionalidad está destinado a excluir de la protección de la Ley de

<sup>555</sup> WEINBERG, Harold R.: «An Alternate Functionality Reality», *Journal of Intellectual Property Law*, <https://ssrn.com/abstract=1619338>; THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *op. cit.*, pág. 173.

<sup>556</sup> *W.T. Rogers Co. v. Keene*, 778 F.2d 334, 338 (7<sup>th</sup> Cir. 1985). También este Tribunal en *Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc.* [*Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc.*, 94 F.3d 376, 380 (7<sup>th</sup> Cir. 1996)], resolvió que: *To prevail on its action for trade dress infringement under § 43(a) of the Lanham Act, a plaintiff must establish (1) that its trade dress has either acquired secondary meaning or is inherently distinctive and (2) that the similarity of the defendant's trade dress to that of the plaintiff causes a likelihood of consumer confusion as to the source or affiliation of the products [...]. Even if the plaintiff meets its burden on these two issues, it cannot prevail if the defendant demonstrates that the plaintiff's trade dress is functional* («Para prevalecer en su acción de infracción de imagen de envoltura comercial (trade dress) de conformidad con el artículo 43 (a) de la Ley Lanham, el demandante debe establecer: (1) que su imagen de envoltura comercial ha adquirido un significado secundario o es inherentemente distintivo; y (2) que la similitud de la imagen de envoltura comercial del demandado con la del demandante probablemente causará confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia o la afiliación de los productos [...] Aun si el demandante satisface su carga de la prueba sobre estas dos cuestiones, no puede prevalecer si el demandado demuestra que la imagen de envoltura comercial del demandante es funcional»).

La idea de que si el diseño es funcional no puede ser protegido, incluso aunque ya se haya registrado como marca, se repitió por el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Talking Rain Bev. Co. v. S. Beach Bev. Co.*, respecto de una botella de bicicleta, sin entrar en temas de distintividad ni riesgo de confusión, *Talking Rain Bev. Co. v. S. Beach Bev. Co.*, 349 F.3d 601, 603 (9<sup>th</sup> Cir. 2003).

La misma idea se refleja en la Corte de Aduana y Patentes de Apelación de los EE.UU. en *Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.* [*Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*, 413 F.2d 1195, 1199 (C.C.P.A. 1969).]: *Where such a functional purpose exists, the rule is that the configuration is not registrable as a trademark. The reason is clear. If a configuration is functional in that sense, then everyone has the right to use the configuration for its functional purpose, subject only to such exclusive right for a limited time as may exist under the patent laws* («Cuando existe tal propósito funcional, la regla es que la configuración no es registrada como una marca. La razón es clara. Si una configuración es funcional en ese sentido, entonces todos tienen derecho a utilizar la configuración para su propósito funcional, sujeto únicamente a ese derecho exclusivo por un tiempo limitado que pueda existir bajo las leyes de patentes»).

derecho de marcas ciertas características de diseño, aun cuando se hubiesen identificado hasta ahora con el fabricante de una marca en particular y pueden hacer que los consumidores se confundan acerca del origen del bien, si se permite a otro productor adoptar estas características»).

El derecho de exclusividad sobre las características funcionales de un envase, recipiente, objeto o producto no se puede obtener a través de la ley de marcas sino por medio de la ley de patentes. Ya que si fuera como marca se le estaría otorgando al solicitante un derecho de monopolio de explotación ilimitado sobre una marca tridimensional funcional que equivale a un derecho de patente de utilidad. En este sentido, el TSEU en *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*<sup>557</sup> expresó que:

*The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time [...] after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity) («...La doctrina de la funcionalidad previene (o impide) que la Ley de derecho de marcas, que busca promover la competencia protegiendo la reputación de las empresas, inhiba (o impida) en cambio la competencia legítima al permitir que un productor controle una característica útil del producto. Es el territorio de la ley de patentes, no del derecho de marcas, fomentar la invención concediendo a los inventores el monopolio de los nuevos diseños de productos o funciones por un tiempo limitado [...] después de lo cual los competidores son libres de utilizar esta innovación. Si las características funcionales de un producto pudieran ser utilizadas como marcas registrada, no obstante (o entonces), un monopolio sobre tales características podría obtenerse sin importar si cualifican para patentes y podría prolongarse indefinidamente (porque las marcas pueden ser renovadas a perpetuidad)»).*

Una vez que un diseño o una característica se reconoce «funcional», entonces y en ausencia de una patente de utilidad válida, el diseño está

<sup>557</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 164-65 (1995).

disponible para que todos lo copien y usen como una cuestión de libre competencia, creándose todos los beneficios económicos y sociales reconocidos que fluyen de la libertad y la abierta competencia<sup>558</sup>. De esta forma, y como estableció el TSEU en *Cooper Industries, Inc. v. Leatherman Tool Group, Inc.*<sup>559</sup>, la copia de las características funcionales de un producto no patentado es legal<sup>560</sup>.

Por eso, y en cierta forma, la cuestión de si un diseño es funcional puede contestarse «al revés», y en vez de ver qué caracteriza a la funcionalidad hay que estudiar qué efectos produciría conceder la exclusiva propia de las marcas a ese diseño. Desde este punto de vista, si conceder la exclusiva obstaculiza significativamente la competencia de los otros, el diseño no debería concederse como marca<sup>561</sup>. En cierta forma resalta este aspecto el Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Merchant & Evans, Inc. v. Roosevelt Bldg. Prods. Co.*<sup>562</sup>, en la que dispuso que «*Product configurations are functional when only a limited number of viable alternatives exist*» («Las configuraciones de producto son funcionales cuando sólo existe un número limitado de alternativas viables»).

#### b. Caracterización de la «funcionalidad»

En un acercamiento más «clásico» al problema, lo relevante para determinar si existe funcionalidad es si ese diseño añade beneficios en la fabricación, comercialización o uso de los bienes o servicios. El Tribunal Supremo estadounidense en *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*<sup>563</sup> formuló la definición clásica del concepto de funcionalidad, la cual luego se modificó. Esta demanda fue traída a la corte federal de Delaware, EE.UU.,

<sup>558</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 7-194.

<sup>559</sup> *Cooper Indus. v. Leatherman Tool Group, Inc.*, 532 U.S. 424, 441 (2001).

<sup>560</sup> Señala a este respecto MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 7-195, que hay dos razones subyacentes principales que justifican este principio:

1) Implementación de los principios claves de la libre competencia en el derecho de los Estados Unidos: existe solamente una fuente de derechos exclusivos en aspectos funcionales y utilitarios, y esta es la ley de patentes de utilidad.

2) Preservar una competencia libre y efectiva al asegurar que los competidores puedan copiar las características que necesitan para competir eficazmente. El número de diseños alternativos disponibles se utiliza a menudo como una guía para el cumplimiento de esta segunda justificación. La Corte Suprema ha advertido que esta justificación es una declaración de la política subyacente y no debe utilizarse como una definición legal de las características que deben considerarse «funcionales».

<sup>561</sup> THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *op. cit.*, pág. 173.

<sup>562</sup> *Merchant & Evans, Inc. v. Roosevelt Bldg. Prods. Co.*, 963 F.2d 628, 634 (3d Cir. 1992).

<sup>563</sup> *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 122 (1938).

por National Biscuit Company contra Kellogg Company, alegando competencia injusta por la fabricación y venta de un alimento de desayuno conocido comúnmente como trigo desmenuzado (*shredded wheat*). Se alegó fundamentalmente que la competencia era injusta porque Kellogg Company utilizaba, al igual que el demandante, el nombre de trigo desmenuzado y producía su galleta en forma similar, tipo almohada. El TSEU dispuso al respecto que:

*The evidence is persuasive that this form is functional [...] that the cost of the biscuit would be increased and its high quality lessened if some other form were substituted for the pillow-shape* («La evidencia es persuasiva, de que esta forma es funcional [...] que el costo de la galleta se incrementa y su alta calidad se reduce, si de alguna otra forma se sustituye la forma [tipo] almohada»).

El Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek*<sup>564</sup>, expresó que:

*A design is functional when it is essential to the use or purpose of the device or when it affects the cost or quality of the device. So if a design enables a product to operate, or improves on a substitute design in some way (such as by making the product cheaper, faster, lighter, or stronger), then the design cannot be trademarked* («Un diseño es funcional cuando es esencial para el uso o propósito del dispositivo o cuando afecta el costo o la calidad del dispositivo. Por lo tanto, si un diseño permite que un producto funcione o mejore un diseño sustitutivo de alguna manera (como, al hacer que el producto sea más barato, rápido, liviano, o más fuerte), entonces el diseño no podrá ser registrado como marca»).

Una característica de un envoltorio, paquete o producto no es funcional simplemente porque añada algún tipo de utilidad. El reconocimiento de los derechos de marca sólo se excluye cuando el diseño en particular ofrece beneficios que no están prácticamente disponibles a través de diseños alternativos. Una botella, por ejemplo, es un elemento utilitario de envase de vino, pero el diseño de una botella particular de vino no es funcional a menos que la forma u otros aspectos de la botella proporcionen beneficios significativos que no son prácticamente obtenibles mediante el uso de diseños alternativos de botellas<sup>565</sup>. Por eso hay que evaluar caso a caso las características funcionales que puede surgir de cualquier artículo que se pretenda registrar para que no se

<sup>564</sup> *Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek*, 615 F.3d 855, 857 (7<sup>th</sup> Cir. 2010).

<sup>565</sup> THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *op. cit.*, pág. 173.

proscriba el registro de una marca tridimensional por causa de una funcionalidad incidental o insignificante al uso que se le dé al envase o recipiente. La Corte de Aduana y Patentes de Apelación de los EE.UU. en *Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*<sup>566</sup>, expresó en relación a la funcionalidad incidental que:

*[...] that some articles, made in a purely arbitrary configuration (e.g., the wine bottle considered in Mogen David) may perform a function, holding wine, which could equally well be served by containers of many other shapes, and in such circumstances the incidental function should not by itself preclude trademark registrability if the other conditions precedent are present. That is a quite different situation from a configuration whose purpose is to provide a functional advantage («[...] que algunos artículos, hechos en una puramente arbitraria configuración (ej., la botella de vino considerada en Mogen David) pueden desempeñar una función, reteniendo vino, que también podría ser servido por recipientes de muchas otras formas, y en tal circunstancias, la función incidental no debería, por sí sola, excluir el registro de la marca, si las otras condiciones precedentes están presentes. Esta es una situación completamente diferente de una configuración, cuyo propósito es proporcionar una ventaja funcional»).*

En general, un diseño funcional es uno del que es costoso prescindir. Por lo tanto, los beneficios proporcionados por un diseño particular no determinan si ese diseño es funcional, sólo lo será si esos beneficios prácticamente no pueden duplicarse mediante el uso de otros diseños. La disponibilidad de diseños alternativos que satisfagan los requisitos utilitarios o que de otro modo ofrezcan ventajas similares es, por tanto, decisivo para determinar la funcionalidad. Si un diseño en particular ofrece beneficios que son superiores a los de cualquier diseño alternativo práctico, es funcional si los beneficios son importantes para la competencia efectiva<sup>567</sup>.

Ahora bien, existen dos tipos de funcionalidad que rigen en la jurisprudencia estadounidense, a saber: a) la funcionalidad *De facto*; y b) *De jure*. En *In re Becton, Dickinson & Co.*<sup>568</sup>, el Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones de los EE.UU. definió estos conceptos y expresó lo siguiente:

---

<sup>566</sup> *Id.*

<sup>567</sup> *Íd.*

<sup>568</sup> *In re Becton, Dickinson & Co.*, 675 F.3d 1368, 1373-74 (Fed. Cir. 2012).



*De facto functionality simply means that a design has a function, like the closure cap [for blood collection tube] in this case. Such functionality is irrelevant to the question of whether a mark as a whole is functional so as to be ineligible for trademark protection. De jure functionality «means that the product is in its particular shape because it works better in this shape» («La funcionalidad De facto simplemente significa que un diseño tiene una función, como la tapa de cierre [para tubos de recolección de sangre] en este caso. Dicha funcionalidad es irrelevante para la cuestión de si una marca en su conjunto (o totalidad) es funcional como para ser inelegible para protección del derecho de marcas. La funcionalidad De jure “significa que el producto está en su forma particular, ya que funciona mejor en esta forma”»).*

En este caso el Tribunal confirmó la denegatoria de la registración de la marca por ser funcional, emitida por la Junta de Apelaciones de la Corte de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board) quien utilizó como criterio para denegar la registración lo resuelto en *In re-Morton-Norwich Products Inc.*<sup>569</sup>, que estableció cuatro factores probatorios que eran útiles para demostrar la funcionalidad *de jure*, a saber: 1) *the existence of a utility patent disclosing the utilitarian advantages of the design* («la existencia de una patente de utilidad que divulgue las ventajas utilitarias del diseño»); 2) *advertising materials in which the originator of the design touts the design's utilitarian advantages* («material publicitario en el que el creador del diseño promociona sus ventajas utilitarias»); 3) *the availability to competitors of functionally equivalent designs* («la disponibilidad para los competidores de diseños funcionalmente equivalentes»); and («y») 4) *facts indicating that the design results in a comparatively simple or cheap method of manufacturing the product* («hechos que indiquen que el diseño resulta de un método comparativamente simple y barato de fabricar el producto»). Por lo tanto, las formas tridimensionales cuyo registro como marca tridimensional se proscriben son las creaciones materiales que tengan una funcionalidad tipo *De jure* en la jurisdicción estadounidense.

Por otra parte, hay formas tridimensionales que están compuestas en su diseño de rasgos funcionales y no funcionales. En estos casos hay que tomar en consideración el diseño en su conjunto para determinar si es o no funcional. En *In re Becton, Dickinson & Co.*<sup>570</sup> el tribunal expresó:

<sup>569</sup> *In re Morton-Norwich Products Inc.*, 617 F.2d. 1332, 1340-41 (CCPA 1982).

<sup>570</sup> *Textron, Inc. v. United State ITC*, 753 F.2d 1019, 1026-27 (Fed. Cir. 1985).

*Further, as the Board recognized in this case, Textron instructs that where a mark is composed of functional and non-functional features, whether «an overall design is functional should be based on the superiority of the design as a whole, rather than on whether each design feature is “useful” or “serves a utilitarian purpose”. Textron cited as an example the Coca-Cola® bottle, noting that the bottle's significant overall non-functional shape would not lose trademark protection simply because «the shape of an insignificant element of the design, such as the lip of the bottle, is arguably functional Likewise, a mark possessed of significant functional features should not qualify for trademark protection where insignificant elements of the design are non-functional» («Además, como la Junta [Trademark Trial and Appeal Board] reconoció en este caso que, Textron indica que cuando una marca está compuesta por características funcionales y no funcionales, si “un diseño general es funcional debe basarse en la superioridad del diseño en su conjunto (o totalidad), en lugar de si cada característica de diseño es ‘útil’ o ‘sirve para un propósito utilitario’. Textron, citó como ejemplo la botella de Coca-Cola®, señalando que la forma no funcional general de la botella no perdería la protección de la marca simplemente porque “la forma de un elemento insignificante del diseño, como el labio de la botella, es discutiblemente funcional. Del mismo modo, una marca que posea características funcionales significativas no debería cualificar para la protección de las marcas cuando los elementos insignificantes del dibujo o modelo no sean funcionales”»).*

La función de la ley de marcas y las marcas tridimensionales no es la de promulgar o fomentar la invención o los diseños creativos. Su racionalidad ubica en prevenir o evitar la probable confusión en la mente de un consumidor medio o usuario del mercado sobre los productos o servicios que ofrece un competidor por los de otro o sobre la procedencia u origen de estos. Siendo el propósito de la ley de patentes el incentivar la innovación y los diseños noveles.

A continuación, presentamos dos ejemplos sobre formas tridimensionales funcionales y no funcionales. En el primer ejemplo, continuamos con la botella de refrescos de Coca-Cola mencionada en el caso *In re-Becton, Dickinson & Co.* y otros. En este supuesto el diseño del labio de la botella, aunque es funcional, resulta un elemento insignificante dentro del diseño englobado de la botella en comparación con el estriado del cristal de la botella el cual no es funcional. Por lo cual, esta forma tridimensional ante lo insignificante que representaba una parte de su diseño funcional fue registrada como marca tridimensional.



Fig. 1 Botella de Coca Cola  
Marca Tridimensional Famosa

En este segundo ejemplo, se denegó registrar como marca a la compañía de equipos «Caterpillar Inc.» la configuración de un rodaje de orugas continuo con un piñón de accionamiento elevado. El fundamento que utilizó el abogado de la USPTO para denegar esta inscripción fue que esta forma tridimensional es funcional *de jure*. Esta compañía había obtenido una patente de utilidad sobre la configuración tridimensional, la cual había expirado en el año 1991, y varios años después pretendía que se registrar como marca. Como parte de sus planteamientos en su solicitud de inscripción alegó que esta configuración había adquirido singularidad competitiva en el mercado. La Junta de Apelaciones de la Corte de Marcas (*Trademark Trial and Appeal Board*) en *In re Caterpillar Inc.*<sup>571</sup> resolvió (aplicando los cuatro factores probatorios de *In re-Morton-Norwich Products Inc.*), lo siguiente:

*Given the expiration of applicant's utility patent [...] the touted superiority of applicant's elevated sprocket design, and the lack of alternative designs that work equally well, we conclude that in order for others to compete effectively, they must be permitted to copy applicant's «configuration of a continuous crawler track [...]; In view of the above, we find that the configuration design sought to be registered by applicant is De jure functional.* («Dado el vencimiento de la patente de utilidad del solicitante [...] la superioridad del diseño de piñón elevado del solicitante, y la falta de diseños alternativos que

571

*In re Caterpillar Inc.*, 43 USPQ2D (BNA) 1335 (TTAB 1997).

funcionen igual de bien, concluimos que para que otros compitan eficazmente, se debe permitir copiar la configuración del rodaje de orugas continuo [...]; En vista de lo anterior, constatamos que el diseño de configuración solicitado para ser registrado por el solicitante es funcional (tipo) *De jure*. »).

En lo relativo a la singularidad competitiva la Junta expresó lo siguiente: «*A De jure functional design may not be registered regardless of any evidence of acquired distinctiveness*» («Un diseño funcional de jure no puede registrarse, independientemente de la evidencia de distintividad adquirida»). En síntesis, un diseño de una forma tridimensional funcional *de jure* no se puede registrar como marca tridimensional, aun cuando esta forma allá adquirido un carácter distintivo (secondary meaning) en el mercado.



Fig. 2 Denegado el registro del Diseño de Rodaje del Tractor

Equipo Caterpillar por funcionalidad

Nos remitimos al Anexo D, en donde ilustramos algunos ejemplos gráficos de objetos cuya inscripción fue solicitada su inscripción como marca tridimensional con configuraciones funcionales y no funcionales.

- c. En particular, el posible uso de patentes de invención caducadas como marca

En más de una ocasión se ha planteado el supuesto de empresarios que pretenden registrar como marca un signo que reproduce una patente de invención ya caducada, y por lo tanto de dominio público. La jurisprudencia ha declarado que la concesión de la patente de utilidad en su día, supone una fuerte presunción de que el artículo patentado incluía o

suponía una «funcionalidad». El TSEU en *TrafFix Devices v. Mktg. Displays*<sup>572</sup>, dispuso lo siguiente:

*A utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional. If trade dress protection is sought for those features the strong evidence of functionality based on the previous patent adds great weight to the statutory presumption that features are deemed functional until proved otherwise by the party seeking trade dress protection. Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks to establish trade dress protection must carry the heavy burden of showing that the feature is not functional, for instance by showing that it is merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device* («Una patente de utilidad es una fuerte evidencia de que las características allí reclamadas son funcionales. Si se busca protección de imagen de envoltura comercial para esas características, la fuerte evidencia de funcionalidad basada en la patente anterior añade un gran peso a la presunción legal de que las características se consideran funcionales hasta que se demuestre lo contrario, por la parte que busca protección de imagen de envoltura comercial. Cuando la patente vencida reivindicó las características en cuestión, quien intente establecer una protección de imagen de envoltura comercial debe cargar con la pesada carga de demostrar que la característica no es funcional, por ejemplo, mostrando que se trata simplemente de un aspecto ornamental, incidental o arbitrario del dispositivo»).

Sobre la cuestión específica presentada en el caso de *TrafFix*, se sostuvo que una patente de utilidad expirada tiene una importancia vital en la resolución de la reivindicación de la imagen de envoltura comercial en el embalaje de la mercancía [*trade dress*] para la que se solicita protección, porque una patente de utilidad es prueba sólida de que las características en el mismo reclamados son funcionales<sup>573</sup>. Por tanto, la carga de la prueba la lleva el que pretende que le concedan el registro de la marca tridimensional. De lo contrario, se le excluye la posibilidad de

<sup>572</sup> *TrafFix Devices v. Mktg. Displays*, 532 U.S. 23, 29-30 (2001).

<sup>573</sup> HALPERN, Sheldon W. W.: «A High Likelihood of Confusion: Wal-mart, TrafFix, Moseley, and Dastar – The Supreme Court's New Trademark Jurisprudence», *New York University Annual Survey of American Law*, vol. 61, núm. 237, 2005, <https://ssrn.com/abstract=1621876>; MCKENNA, Mark P.: «(Dys)Functionality», *Houston Law Review*, Vol. 48, num.4, 2011, pág. 827; CHRONOPOULOS, Apostolos: «Trade Dress Rights as Instruments of Monopolistic Competition: Towards a Rejuvenation of the Misappropriation Doctrine in Unfair Competition Law and a Property Theory of Trademarks», *16 Marquette Intellectual Property Law Review*, 2012, págs. 119-179.

obtener la protección que se le puede conceder por medio del registro de esta marca<sup>574</sup>.

Al expirar la patente, el artículo patentado entra en dominio público y puede ser imitado o copiado a voluntad de cualquier participante del mercado. El Tribunal Supremo estadounidense en *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*<sup>575</sup>, expresó que «*For almost 100 years it has been well established that in the case of an expired patent, the federal patent laws do create a federal right to “copy and to use”*» («Durante casi 100 años se ha establecido que en el caso de una patente vencida, las leyes federales de patentes crean un derecho federal de «copiar y usar»).

Ahora bien, este derecho federal de imitación no es un derecho sustantivo del imitador, por el cual, pueda presentar, a través de las leyes de patente, una reclamación mediante una acción judicial. El Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones de los EE.UU. en *Leatherman Tool Group Inc. v. Cooper Industries, Inc.*<sup>576</sup>, expresó que «*The Supreme Court in Bonito Boats, however, did not create an affirmative right to file a cause of action against a competitor alleging that the federal patent laws create a “right to copy” what is in the public domain. That is a common law right*» («El Tribunal Supremo en *Bonito Boats*, sin embargo, no creó ningún derecho afirmativo para presentar una causa de acción contra un competidor alegando que las leyes de patente federal creaban un “derecho de copiar” lo que está en el dominio público. Esto es un derecho del *common law*»).

En relación con esto, la jurisprudencia en los EE.UU. está dividida en torno a la posibilidad de protección de los elementos, sean estos funcionales o no, de una patente expirada bajo el resguardo de la marca tridimensional. Así se planteó en el «caso Vornado», en el que se pretendía registrar como marca tridimensional un ventilador que había estado protegido como patente, ya caducada. El Tribunal del Décimo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Vornado Air Circulation Sys. v. Duracraft Corp.*<sup>577</sup> dispuso que:

*Where a disputed product configuration is part of a claim in a utility patent, and the configuration is a described, significant inventive*

<sup>574</sup> COHEN, Amy: «Following the Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited», *IDEA: The Journal of Law and Technology*, vol. 50, 2011, págs. 593-613, <https://ssrn.com/abstract=1974949>.

<sup>575</sup> *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141, 165 (1989).

<sup>576</sup> *Leatherman Tool Group Inc. v. Cooper Industries, Inc.*, 131 F.3d 1011, 1015 (Fed. Cir. 1997).

<sup>577</sup> *Vornado Air Circulation Sys. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498, 1510 (10th Cir. Kan. 1995).

*aspect of the invention, so that without it the invention could not fairly be said to be the same invention, patent law prevents its protection as trade dress, even if the configuration is nonfunctional* («Cuando una configuración de un producto en disputa es parte de una reivindicación en una patente de utilidad, y la configuración es un aspecto inventivo significativo de la invención, de modo que sin ella la invención no podría ser justamente la misma invención, la ley de patentes impide su protección como imagen de envoltura comercial, incluso si la configuración no es funcional»).



Fig. 4 Ventilador de *Vornado Air Circulation System*

Sin embargo, el Tribunal del Circuito Federal de Apelación en *Midwest Indus v. Karavan Trailers Inc.*<sup>578</sup>, estuvo en desacuerdo con lo resuelto por la Corte del Décimo Circuito en *Vornado*, y expresó que:

*The district court's ruling on Midwest's Lanham Act claim was not premised on a finding of functionality, but on the court's conclusion, based on the Tenth Circuit's Vornado decision, that the curved winch post claimed in the patent was a «significant inventive aspect» of the patent. As we view the interaction between patent law and the Lanham Act, that is not a sufficient basis on which to deny Lanham Act protection to trade dress that would otherwise qualify for such protection* («El fallo del tribunal de distrito sobre la reclamación de la Ley Lanham no se basó en la comprobación de funcionalidad, sino en la conclusión del tribunal, basada en la decisión del Décimo

<sup>578</sup>

*Midwest Indus. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356, 1354 (Fed. Cir. 1999).

Circuito en Vornado, de que el puesto cabrestante curvo reivindicado en la patente era un “aspecto inventivo significativo” de la patente. Como vemos, la interacción entre la Ley de Patentes y la Ley *Lanham*, no es una base suficiente para denegar la protección de la imagen de envoltura comercial bajo la Ley *Lanham*, que de otro modo cualificaría para dicha protección»).

Con esta decisión estuvo de acuerdo el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones en *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*<sup>579</sup>, que expresó:

*In summary, we find that the district court's legal conclusion that the disclosure of a feature in an expired patent [...] automatically precludes trademark protection is erroneous; [...] There is no per se prohibition against features disclosed in a patent receiving trademark protection after the patent has expired. There is no direct causal relationship between expiration of a patent on a product and the legal protectability of a trademark on that product. The safeguard against an impermissible extension of a patent monopoly by a trademark is the functionality doctrine: a configuration of an article cannot receive trademark registration if its purpose is to contribute functional advantages to the article or if the configuration results from functional considerations* («En resumen, encontramos que la conclusión legal del tribunal de distrito de que la divulgación de una característica en una patente vencida [...] impide automáticamente la protección de la marca, es errónea; [...] No existe ninguna prohibición *per se* contra las características divulgadas en una patente que recibe protección de marca después de que la patente haya expirado. No existe una relación causal directa entre la expiración de una patente sobre un producto y la protección jurídica de una marca en ese producto. La salvaguarda contra una extensión inadmisible de un monopolio de patentes por una marca es la doctrina de la funcionalidad: una configuración de un artículo no puede recibir el registro de una marca, si su propósito es aportar ventajas funcionales al artículo, o si el resultado de la configuración proviene de consideraciones funcionales»).

El Tribunal Supremo estadounidense en *TrafFix Devices v. Mktg. Displays*<sup>580</sup>, reconoció el conflicto entre los tribunales de la corte del circuito de apelaciones<sup>581</sup>. Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo

<sup>579</sup> *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 138 F.3d 277, 291 (7th Cir. Ill. 1998).

<sup>580</sup> *TrafFix Devices v. Mktg. Displays*, supra. pág. 28.

<sup>581</sup> *In its criticism of the District Court's ruling on the trade dress question, the Court [...] took note of a split among Courts of Appeals in various other Circuits*



resolvió. Dejó entrever en la Opinión que es la funcionalidad del objeto patentado la que dictamina si se puede o no conceder la protección de imagen de envoltura comercial a un artículo donde su patente haya expirado. Dispuso que:

*TrafFix and some of its amici argue that the Patent Clause of the Constitution [...] of its own force, prohibits the holder of an expired utility patent from claiming trade dress protection [...] We need not resolve this question. If, despite the rule that functional features may not be the subject of trade dress protection, a case arises in which trade dress becomes the practical equivalent of an expired utility patent, that will be time enough to consider the matter. The judgment of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for further proceedings consistent with this opinion* («TrafFix y algunos de sus amigos sostienen que la Cláusula de Patente de la Constitución [...] de su propia fuerza, prohíbe al titular de una patente de utilidad vencida reclamar protección de imagen de envoltura comercial [...] No necesitamos resolver esta pregunta. Si, a pesar de la regla de que las características funcionales no pueden ser objeto de protección de imagen de envoltura comercial, surge un caso en el que la imagen de envoltura comercial se convierte en el equivalente práctico de una patente de utilidad caducada, ya habrá tiempo suficiente para considerar este asunto. La sentencia de la Corte de Apelaciones es revocada, y el caso se reenvía para otros procedimientos consistentes con esta Opinión»).

Por lo tanto, es la funcionalidad la que define si un artículo u objeto puede ser protegido por la Ley de Marcas, luego de expirada la patente, y no por la conclusión del término de caducidad de la patente.

#### 5.6. Distinción y conflictos entre los derechos de autor, patentes y marcas en la jurisprudencia estadounidense

La legislación de marcas, de patentes y de derecho de autor alcanzan los objetivos de su política pública mediante la concesión de lo que sería un derecho de monopolio, con importantes limitaciones sobre este

---

*on the issue whether the existence of an expired utility patent forecloses the possibility of the patentee's claiming trade dress protection in the product's design [...] To resolve the conflict, we granted certiorari* («En sus críticas a la decisión del Tribunal de Distrito sobre la cuestión de imagen de envoltura comercial, la Corte [...] tomó nota de una división entre los Tribunales de Apelaciones, en varios otros Circuitos, sobre la cuestión de si la existencia de una patente de utilidad caducada excluye la posibilidad de que el titular de la patente reclame la protección de imagen de envoltura comercial en el diseño del producto [...] Para resolver el conflicto, concedimos el *certiorari*»).

derecho<sup>582</sup>. Aunque se engloban a menudo en la categoría general de la *intellectual property* (en España, de la propiedad intelectual e industrial), por provenir todos de creaciones del intelecto humano, sus fundamentos son claramente distintos, y también los diversos aspectos de su régimen jurídico.

Esta distinta fundamentación se mostró, p.ej., en el derecho estadounidense, a la hora de buscar la base constitucional de la regulación de cada una de estas instituciones, ya que los derechos de exclusividad concedidos por legislación en los EE.UU., emanan todos de la Constitución. El derecho de autor y patentes se fundamentan, como ya se expuso, en la cláusula octava de la sección octava del artículo primero de la Constitución de los EE.UU.<sup>583</sup>. Por su parte, la primera regulación del derecho de marcas en el año 1870<sup>584</sup> tuvo el mismo fundamento, pero fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo estadounidense en 1879 en el caso *Trade Mark Cases*<sup>585</sup>. Se fundamentaba esta decisión en que el poder del Congreso para regular las marcas no procede de la cláusula de derechos de autor y patentes de la Constitución, sino del ejercicio del poder de regulación bajo la Cláusula de Comercio de la Constitución. Conforme a la misma, el Congreso está facultado para regular y reglamentar el comercio de los EE.UU.: «El Congreso tendrá el poder [...] Para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus indias».

El TSEU en la cita resolución distinguió claramente el distinto concepto y fundamentación del derecho de marcas respecto de los derechos de autor y patentes, pues éstos dependen de una novedad o invención, y aquél en cambio del simple primer uso de una expresión:

---

<sup>582</sup> FARLEY, Christine Haight: «Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law», *16 Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2006, pág. 1175.

<sup>583</sup> Const. EE.UU. art. I, § 8, cl.8.

<sup>584</sup> En efecto, la primera ley federal para el registro de marcas fue la Act of July 8, 1870, c. 230, 16 Stat. 198, denominada «*An Act to revise, consolidate, and amend the statutes relating to patents and copyrights*». 16 Stat. 198. Dentro de esta Act, la parte relativa a las marcas se recogía en el chap. 2, tit. 60, seccs. 4937 a 4947. Posteriormente se promulgó otra ley relacionada, la Act de 14 de Agosto de 1876 ch. 274, 19 Stat. 141, denominada «*An Act to punish the counterfeiting of trade-mark goods and the sale or dealing in of counterfeit trade-mark goods*».

<sup>585</sup> *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879). Aunque el Tribunal declaró inconstitucional la ley federal de marcas vigente en ese momento, en virtud de la cual se aseguraba el registro de las marcas, el derecho común siguió reconociendo y ofreciendo protección a las marcas en ausencia de esta disposición legal, DINWOODIE: *op. cit.*, pág. 1.

*The trade-mark may be, and generally is, the adoption of something already in existence as the distinctive symbol of the party using it. At common law the exclusive right to it grows out of its use, and not its mere adoption. By the act of Congress this exclusive right attach upon registration. But in neither case does it depend upon novelty, invention, discovery, or any work of the brain. It requires no fancy or imagination, no genius, no laborious thought. It is simply founded on priority of appropriation* («La marca puede ser, y generalmente es, la adopción de algo que ya existe como el símbolo distintivo de la parte que lo utiliza. En el derecho común, el derecho exclusivo crece a partir de su uso, y no de su mera adopción. Por el acto del Congreso este derecho exclusivo se adjunta al registro. Pero en ninguno de los casos depende de la novedad, la invención, el descubrimiento o cualquier trabajo del cerebro. No requiere fantasía ni imaginación, ni genio, ni pensamiento laborioso. Se basa simplemente en la prioridad de la apropiación»).

El propósito del derecho de marcas no es conceder derechos exclusivos a perpetuidad por haber realizado creaciones o invenciones de nuevas tecnologías, lo cual le compete al derecho de patentes; o por las expresiones tangibles de las ideas de los hombres cuyo monopolio de explotación se concede a través del derecho de autor. Sino para la protección de símbolos de productos o servicios identificados que se comercializan por empresarios, fabricantes y otros hombres y mujeres de negocio que participan en el mercado. La finalidad del derecho de marcas no es premiar al innovador, sino impedir la confusión de los consumidores o usuarios del mercado sobre una representación tergiversada de un competidor, haciendo pasar su producto como el de otro competidor. Por eso la prioridad en el uso de ese derecho surge para el primero que utiliza el signo distintivo para comercializar su producto, en los Estados Unidos y Puerto Rico. Esta distinta fundamentación se recogió también por la Corte de Aduana y Patentes de Apelación de los EE.UU. en *In re Penthouse International*<sup>586</sup>, expresando que «*Copyright, patent and trademark laws stem from different concepts and offer different kinds of protection, which are not mutually exclusive*» («El derecho de autor, patentes y la Ley de marcas se derivan de conceptos diferentes y ofrecen diferentes tipos de protección, que no son mutuamente exclusivas»).

586

*In re Penthouse International, Ltd.*, 565 F.2d 679, 680 (C.C.P.A. 1977).

Claramente estos derechos de exclusividad tienen afinidad entre ellos mismos<sup>587</sup>. En especial sobre la finalidad de proteger a los poseedores de estos derechos contra actos que atenten contra su exclusiva y también de competencia desleal de otros participantes en el mercado. Conceden monopolio de explotación a sus propietarios o usuarios autorizados. Todos son derechos de propiedad personal y están cobijados bajo el grupo de «propiedad intelectual» en los Estados Unidos, y de «propiedad industrial e intelectual» en España.

Los tres derechos de exclusiva pueden coexistir en un mismo objeto. P.ej., en un libro: a) por el derecho de autor concedido por la creación de la obra a su autor; b) por el nombre comercial o signo distintivo en la caratula del libro; y c) por una patente de diseño, por la forma de la creación material del libro o por una patente de utilidad, por la técnica de impresión utilizada por la editorial para la creación del libro. La falta de uno de estos derechos no imposibilita mecánicamente la concesión de un monopolio a través de cualquiera de los otros dos. Surgen de diferentes consideraciones y ofrecen diferentes tipos de protección las cuales no son mutuamente exclusivas, como veremos en los subepígrafes siguientes. En el Anexo E ilustramos una *Tabla Comparativa de los derechos de autor, patentes y marcas en los Estados Unidos*. Aunque lo que se expone a continuación se basa en el derecho estadounidense, las consideraciones se podrían hacer de igual manera para el derecho español, pues al fin y al cabo ambos ordenamientos recogen instituciones que están reguladas internacionalmente con unos parámetros comunes.

#### A. Diferencias y conflictos entre el derecho de patentes de utilidad y marcas

Los derechos «marcas» y «patentes» son distintos, independientes entre sí. Los tribunales tratan de evitar que el derecho marcario extienda a perpetuidad el monopolio de explotación limitada de las patentes. A continuación, detallamos ciertas similitudes y diferencias de estas concesiones legislativas proteccionistas.

A través de las patentes se le concede un monopolio de explotación limitado al poseedor del derecho de exclusividad o al usuario autorizado por el dueño de: veinte años para la patente de utilidad y de plantas; quince años para las patentes de diseño (si dicha presentación es con posterioridad al 13 de mayo de 2015; si se realizó antes, es de catorce

---

<sup>587</sup> Sobre las distintas interacciones entre el régimen jurídico de estos derechos véase KIEFF, F. Scott: «Contrived Conflicts: The Supreme Court Versus the Basics of Intellectual Property Law», *William Mitchell Law Review*, vol. 30, 2004, <https://ssrn.com/abstract=571224>.

años). Luego que expira el término lo patentado entra dentro del dominio público. En todos los casos comienza a discursar el término de caducidad a partir de la presentación de la solicitud en el USPTO.

El monopolio que se concede a través de la ley de marcas es por un término de diez años contados desde que se registra la marca. Este término puede ser renovable mientras la marca esté en uso en el mercado, se paguen las tasas correspondientes y se cumpla con los requisitos establecidos para su continuidad. Constituye una evidencia *prima facie* del abandono de la marca, si cesa su uso en el comercio por un término de tres años. El término «uso en el comercio» se define para estos fines como «[...] *the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark*» («[...] el uso de *bona fide* de dicha marca en el curso ordinario del comercio, y no hecho meramente para reservarse un derecho en la marca»)<sup>588</sup>. Este monopolio es a perpetuidad mientras la marca esté en uso en el comercio y se renueve conforme a lo dispuesto en la Ley *Lanham* y los reglamentos del USPTO sobre marcas. Ahora bien, este derecho no requiere su registro en el USPTO para que una persona natural o jurídica adquiriera este derecho de uso de la marca en el mercado, como abordaremos mas adelante.

La Corte de Aduana y Patentes de Apelación de los EE.UU. en *In re Mogen David Wine Corp.*<sup>589</sup>, expresó que:

*The underlying purpose and the essence of patent rights are separate and distinct from those appertaining to trademarks. No right accruing from the one is dependent upon or conditioned by any right concomitant to the other. The longevity of the exclusivity of one is limited by law while the other (trademark) may be extended in perpetuity* («El propósito subyacente y la esencia de los derechos de patente son separados y distintos de los que pertenecen a las marcas. Ningún derecho derivado de uno es dependiente o condicionado por cualquier derecho concomitante con el otro. La longevidad de la exclusividad de uno está limitada por la ley mientras que la otra (marcas) puede extenderse a perpetuidad»).

Los derechos de patentes y marcas están definidos por ley de manera totalmente diferente. El derecho de marcas concede a su titular el derecho de prevenir que otros utilicen su marca cuando este uso podría probablemente causar confusión, error o engaño en la mente de un consumidor medio o usuario del mercado. Es el uso en el mercado y no la

---

<sup>588</sup> 15 U.S.C. § 1127.

<sup>589</sup> *In re Mogen David Wine Corp.*, 51 C.C.P.A. 1260, 1265 (1964).

invención del signo distintivo la que confiere este derecho al propietario de la marca. Mientras que el derecho de patentes le otorga a su dueño el «derecho de excluir a otros» de hacer, usar, vender u ofrecer vender su invento patentado. Son las reivindicaciones que se reclaman en la patente las que definen el alcance del derecho a concederse y las que se excluyen a otros. El derecho nace el registro del invento en el USPTO. Las patentes requieren para su concesión los elementos de «novedad» y la no «obiedad». En el derecho de marcas no se requieren estos elementos para su registro. Aparte que este derecho nace por dos vías, a saber: (i) con el uso de la marca en el mercado; o (ii) con su registro en el USPTO (en cuyo caso, esta obligado el solicitante a usar la marca en el mercado dentro de un término de tres años desde que fue aprobada su inscripción).

Esta diferencia entre ambos derechos en punto a la no necesidad del registro para la marca se reconoce, surgiendo para el primero que use la marca en el comercio, según está establecido en el *common law* estadounidense, la formuló ya el TSEU en el año 1893, en el caso *Columbia Mill Co. v. Alcorn*<sup>590</sup>:

*The exclusive right to the use of the mark or device claimed as a trade-mark is founded on priority of appropriation; that is to say, the claimant of the trade-mark must have been the first to use or employ the same on like articles of production* («El derecho exclusivo al uso de la marca o dispositivo reivindicado como marca se basa en la prioridad de la apropiación; es decir, el demandante de la marca debe haber sido el primero en utilizar o emplear la misma en artículos de producción similares»).

En este punto uno de los problemas más comunes surge de que la concesión del registro de una marca tridimensional puede entrar en conflicto directo con la ley de patentes. Los envoltorios, los envases, las

590

*Columbia Mill Co. v. Alcorn*, 150 U.S. 460, 463-64 (1893).

En el mismo sentido véase la resolución del Tribunal Federal del Décimo Circuito de Apelaciones en *San Juan Prods. v. San Juan Pools of Kansas, Inc.* [*San Juan Prods. v. San Juan Pools of Kansas, Inc.*, 849 F.2d 468, 469, 1988 U.S. App. LEXIS 8091, 1, 7 U.S.P.Q.2D (BNA) 1230, 1231 (10th Cir. Kan. 1988)]: *Unlike the registration of a patent, a trademark registration of itself does not create the underlying right to exclude. Nor is a trademark created by registration. While federal registration triggers certain substantive and procedural rights, the absence of federal registration does not unleash the mark to public use. The Lanham Act (15 U.S.C.S. § 1119) protects unregistered marks as does the common law* («A diferencia del registro de una patente, el registro de una marca por sí mismo no crea el derecho subyacente a excluir. Tampoco se crea el derecho de marca por el registro. Aunque el registro federal provoca ciertos derechos sustantivos y procesales, la ausencia de registro federal no libera la marca al uso público. La Ley Lanham (15 U.S.C.S. § 1119) protege las marcas no registradas como lo hace el derecho común»).

formas del producto, su presentación o imagen de envoltura comercial que contengan configuraciones o características funcionales o utilitarias no pueden registrarse como marca, ya que el registro de la funcionalidad de un dispositivo para fines de explotar comercialmente es competencia de la Ley de Patentes. En otro caso se le concedería la oportunidad al dueño de la marca de mantener a perpetuidad un monopolio de explotación sobre un objeto característico funcional lo cual es contrario al mandato constitucional que limita el monopolio del inventor a un término de caducidad dispuesto por ley. Es la Ley de Patentes Estadounidense la que concede este derecho exclusivo de «excluir a otros» sobre artículos con características funcionales, no la ley de marcas. Si la funcionalidad de estos productos no fuera patentable, ya sea por falta de novedad o por obviedad, quedan en el dominio público y pueden ser copiados o imitados a voluntad de cualquier participante del mercado. Esto lo tratamos con cierta amplitud en el epígrafe 5.5.B en este mismo Capítulo.

**B. Diferencias y conflictos entre el derecho de patentes de diseño y marcas**

Al expirar una patente de diseño se puede continuar el monopolio a través de la Ley de Marcas. Toda patente de diseño protege configuraciones no funcionales, lo cual coexiste con la doctrina de derecho de marcas de imagen de envoltura comercial. A continuación, detallamos esta coexistencia.

**a. Requisitos para la concesión de una patente de diseño y para su protección**

La patente de diseño se concede solamente a configuraciones no funcionales. El título 35 U.S.C. § 171(a) dispone que:

*Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title* («Quienquiera que invente un diseño nuevo, original y ornamental para un artículo de fabricación puede obtener una patente para ello, sujeto a las condiciones y requisitos de este título»).

El título 35 U.S.C. § 171 (b) dispone sobre los requisitos para la concesión, los cuales son similares a los de la patente de utilidad:

*The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided* («Las disposiciones de este título relativas a las patentes de invención se aplicarán a las patentes de diseños, salvo disposición en contrario»).

Por tanto, los requisitos de novedad y no obviedad son aplicables a los diseños de características ornamentales que se pretenda presentar en el USPTO para la obtención de una patente de diseño. Las patentes de diseño no contemplan la utilidad o funcionalidad del objeto a ser patentado sino su arte decorativa o estética (serían, así, una figura similar a la del «diseño industrial» en España). A un mismo artículo se le puede conceder una patente de utilidad y otra de diseño. El Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones de los EE.UU. en *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*<sup>591</sup>, expresó que:

*Design patents do not and cannot include claims to the structural or functional aspects of the article. It is the non-functional, design aspects that are pertinent to determinations of infringement of a design patent ... But a design patent is not a substitute for a utility patent*» («Las patentes de diseño no incluyen, y no pueden incluir, reclamaciones de los aspectos estructurales o funcionales del artículo...Son los aspectos de diseño no funcionales que son pertinentes a las determinaciones de infracción de una patente de diseño...Una patente de diseño no es un sustituto de una patente de utilidad»).

Una patente de diseño es solamente apropiada para el diseño «industrial». No es apta para artículos que sean puramente artísticos, como una fotografía, una pintura o una escultura, en oposición a un diseño ornamental para objetos utilitarios como un horno de microondas, un zapato deportivo o un diseño de rostro del reloj<sup>592</sup>. Las creaciones artísticas se protegen mediante el derecho de autor.

Para la configuración de la infracción el titular de una patente de diseño no necesita haber comercializado o vendido el diseño patentado. La prueba tradicional de la infracción de una patente de diseño es comparar el diseño sospechoso con el diseño patentado y preguntar si los diseños parecen tan sustancialmente iguales al ojo del observador ordinario que se produce un engaño. A diferencia de la prueba requerida para la infracción de la marca registrada, que es «probabilidad de confusión». Si bien las pruebas de infracción de la patente de diseño y de la marca son similares, una diferencia importante es que la infracción de patentes de diseño «no se ocupa de la amplia cuestión del comportamiento del consumidor en el mercado». Más bien, la prueba ordinaria del observador se puede aplicar como asunto hipotético. «Por lo tanto, al mostrar la infracción de patentes

---

<sup>591</sup> *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988).

<sup>592</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 6-25.



de diseño, normalmente no hay necesidad imperiosa de evidencia empírica»<sup>593</sup>.

El criterio para determinar la configuración de violación del derecho exclusivo de la patente de diseño estriba en el ojo del observador ordinario. El Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones de los EE.UU. en *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*<sup>594</sup>, se refiere a la pruebas para determinar la infracción a la patente de diseño. El criterio utilizado contemplaba la prueba del observador ordinario, el punto de novedad y el de avance no trivial. El Tribunal resolvió que solamente se requiere la prueba del observador ordinario para determinar la infracción a una patente de diseño<sup>595</sup>:

*The United States Court of Appeals for the Federal Circuit holds that the point of novelty test should no longer be used in the analysis of a claim of design patent infringement. Because the Federal Circuit rejects the point of novelty test, it also does not adopt the nontrivial advance test, which is a refinement of the point of novelty test. Instead, in accordance with case law, the Federal Circuit holds that the ordinary observer test should be the sole test for determining whether a design patent has been infringed. Under that test, as the Federal Circuit court has sometimes described it, infringement will not be found unless the accused article embodies the patented design or any colorable imitation thereof* («El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal sostiene que el punto de prueba de novedad ya no debe ser utilizado en el análisis de una reclamación de infracción de patentes de diseño. Debido a que el Circuito Federal rechaza el punto de prueba de novedad, tampoco adopta la prueba de avance no trivial, que es un refinamiento del punto de prueba de novedad. En su lugar, de acuerdo con la jurisprudencia, el Circuito Federal sostiene que la prueba del observador ordinario debe ser la única prueba para determinar si una patente de diseño ha sido infringida. Bajo esa prueba, como la Corte de Circuito Federal lo ha descrito a veces, la infracción no será encontrada a menos que el artículo acusado incorpore el diseño patentado o cualquier imitación coloreable del mismo»).

<sup>593</sup> *Íd.*, págs. 6-25, 6-26.

<sup>594</sup> *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008); referencia obtenida de: MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 6-27.

<sup>595</sup> BURSTEIN, Sarah: «Intelligent Design & Egyptian Goddess: A Response to Professors Buccafusco», Lemley & Masur 68 *Duke L.J. Online*, núm. 94, 2019, págs. 3-25.

b. Protección compartida e independiente entre otros derechos

Las protecciones de la patente de diseño y la ley de marcas de imagen de envoltura comercial pueden ser compartidas. La Corte de Aduana y Patentes de Apelación de los EE.UU. en el caso *In re Mogen David Wine Corp.*<sup>596</sup>, resolvió, como ya mencionamos, que un objeto protegido con una patente de diseño puede estar también bajo la cobertura de la ley de marcas de imagen de envoltura comercial (*trade dress*). La Corte expresó que:

*The underlying purpose and the essence of patent rights are separate and distinct from those appertaining to trademarks. No right accruing from the one is dependent upon or conditioned by any right concomitant to the other («El propósito subyacente y la esencia de los derechos de patente son separados y distintos de los que pertenecen a las marcas. Ningún derecho que se acumule de uno depende o está condicionado por ningún derecho concomitante con el otro»). [...] Trademark rights, or rights under the law of unfair competition, which happen to continue beyond the expiration of a design patent, do not «extend» the patent monopoly. They exist independently of it, under different law and for different reasons. The termination of either has no legal effect on the continuance of the other. When the patent monopoly ends, it ends. The trademark rights do not extend it. There is no provision of patent law, statutory or otherwise, that guarantees to anyone an absolute right to copy the subject matter of any expired patent. Patent expiration is nothing more than the cessation of the patentee's right to exclude held under the patent law. Conversely, trademarks conceivably could end through non use during the life of a patent [...] For the foregoing reasons, we are of the opinion that the decision of the board refusing registration of appellant's bottle configuration as a trademark for wines is in error [...] The decision of the Trademark Trial and Appeal Board is reversed and the case remanded to the board for decision on the factual issue as to whether the evidence submitted is sufficient to establish that appellant's bottle design functions as a trademark to indicate origin («Los derechos de marca, o derechos bajo la ley de competencia desleal, que continúan más allá de la expiración de una patente de diseño, no “extienden” el monopolio de patentes. Existen independientemente, bajo diferentes leyes y por diferentes razones. La terminación de cualquiera de ellos no tiene efecto legal sobre la continuación de la otra. Cuando termina el*

<sup>596</sup>

*In re Mogen David Wine Corp.*, 51 C.C.P.A. 1260, 1265 (C.C.P.A. 1964).

monopolio de la patente, este termina. Los derechos de marca no lo extienden. No existe ninguna disposición de la ley de patentes, estatutaria o de otro tipo, que garantice a cualquier persona el derecho absoluto a copiar el objeto de cualquier patente vencida. La expiración de la patente no es más que el cese del derecho del titular de la patente de excluir la propiedad bajo la ley de patentes. En cambio, es posible que una marca pudiera terminar por el no uso durante la vida de una patente [...] Por las razones expuestas, consideramos que la decisión de la junta de denegar el registro de la configuración de la botella del apelante como marca de los vinos es errónea [...] La decisión de la Junta de Apelaciones de la Corte de Marcas se revoca y el caso se remite a la Junta para que se tome una decisión sobre la cuestión factica de si la evidencia presentada es suficiente para establecer que el diseño de la botella del apelante funciona como una marca para indicar su origen»).

El Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche Automobili E Corse v. Roberts*<sup>597</sup>, se expresó sobre el requisito de la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*) –en los casos en que el objeto está cubierto por una patente de diseño– para la concesión de la protección de la ley de marcas de imagen de envoltura comercial. Dispuso que:

*Thus, Lanham Act protection is available to designs which also might have been covered by design patents as long as the designs have acquired secondary meaning* («Por lo tanto, la protección de la Ley *Lanham* está disponible para los diseños que también podrían haber sido cubiertos por patentes de diseño, siempre y cuando los diseños han adquirido una distintividad sobrevenida»).

Las patentes de diseño protegen características no-funcionales y ornamentales que no son obvias y aparecen en relación con un artículo de fabricación. Un propósito de las patentes de diseño es promover el progreso en las «artes decorativas», no el progreso en el diseño utilitario de la tecnología. Mientras que una patente de diseño en un contenedor protege contra el uso de otros para cualquier tipo de mercancías contenidas, la protección de la marca registrada de un envase se extiende solamente para el uso en relación con las mercancías tan relacionadas, que los compradores pueden probablemente ser confundidos<sup>598</sup>.

<sup>597</sup> *Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche Automobili E Corse v. Roberts*, 944 F.2d 1235, 1241 (6th Cir. Tenn. 1991); referencia obtenida de: MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 7-374.

<sup>598</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 7-374, 7-375.

Por otra parte, el derecho que concede la ley de patentes de diseño a sus dueños no le sirve de defensa contra una violación a la ley de marcas. Si un objeto patentable crea o probablemente creará confusión en las mentes de un consumidor medio o usuario del mercado sobre la procedencia de los bienes o servicios que ofrece una empresa por los de otra, no puede alegarse la defensa de la patente de diseño. Toda vez que la misma le otorga el derecho al poseedor de la patente de excluir a otros de hacer, usar, vender u ofrecer vender su invento patentado, pero no le concede el derecho a «confundir» a los compradores con su producto como el producto de otro. La Corte del Distrito Federal para el Distrito Sur de Nueva York en *Lon Tai Shing Co., LTD v Koch & Lowy*<sup>599</sup>, expresó que:

*Thus, if a patented product operates to deceive or confuse consumers as to its source or sponsorship, there is no reason why the patent holder cannot be enjoined from such deception or confusion* («Por lo tanto, si un producto patentado opera para engañar o confundir a los consumidores en cuanto a su procedencia o patrocinio, no hay ninguna razón por la que el titular de la patente no puede ser prohibido de tal engaño o confusión»).

- c. Patente de diseño y «funcionalidad». Expiración del derecho de patente de diseño

Una patente de diseño concedida a un artículo es evidencia *prima facie* de que las características de ese artículo «no son funcionales». Por tanto, el mismo es susceptible de la protección de la ley de marcas de imagen de envoltura comercial. Pero esta evidencia por sí solo no es suficiente para que se configure este derecho. Tiene que existir el carácter distintivo o la distintividad sobrevenida del artículo en el mercado. Por otro lado, existen artículos a los que se le confieren la patente de utilidad y de diseño, simultáneamente, por lo cual, el hecho de que exista una patente de diseño concedida a un artículo es insuficiente, por sí mismo, para cualificar la configuración o características del objeto como uno no funcional. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Secalt S.A. v. Wuxi Shenxi Constr. Mach. Co.*<sup>600</sup>, expresó que:

*A design patent, without more, is insufficient to prove that a design is nonfunctional for purposes of a trade dress infringement action. While a design patent is some evidence of nonfunctionality, alone it*

<sup>599</sup> *Lon Tai Shing Co., LTD. v. Koch & Lowy*, 19 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081, 1108 (S.D.N.Y. Dec. 14, 1990).

<sup>600</sup> *Secalt S.A. v. Wuxi Shenxi Constr. Mach. Co.*, 668 F.3d 677, 685 (9th Cir. Nev. 2012).

*is not sufficient without other evidence. At best, a design patent can only help rebut the functionality defense; it cannot do the whole job of proving inherent distinctiveness. The plaintiff still needs to show that, in its market at the time of the alleged infringement, the design is both ornamental and deserving of trade dress protection* («Una patente de diseño, sin más, es insuficiente para demostrar que un diseño no es funcional para los propósitos de una acción de infracción de imagen de envoltura comercial. Mientras que una patente de diseño es una evidencia de no funcionalidad, esto solo, no es suficiente sin otra evidencia. En el mejor de los casos, una patente de diseño sólo puede ayudar a refutar la defensa de funcionalidad; no puede hacer todo el trabajo de probar la distitividad sobrevenida. El demandante todavía tiene que demostrar que, en su mercado, en el momento de la presunta infracción, el diseño es ambos, ornamental y merecedor de la protección de imagen de envoltura comercial»).

Al expirar la patente de diseño, no significa que expira la protección de la ley de marcas de imagen de envoltura comercial (si ésta existe) ya que puede continuar esta protección independiente y separada de patentes, pero no existe una regla sobre este particular y hay que evaluar caso a caso, ya que en algunos de los supuestos la expiración aporta otros matices. Por ejemplo, un artículo que advino genérico al vencimiento de la patente no puede proseguir con la protección marcaria. La Corte del Distrito Federal para el Distrito Sur de Nueva York en *Hubbell Inc. v. Pass & Seymour, Inc.*<sup>601</sup> expresó que:

*The different purposes of the two sets of laws supports the position that trade dress protection is not as a matter of law unavailable to products for which design patents have expired [...] These two bodies of law were designed to serve quite different purposes and may operate separately and without unavoidable conflict*o («Los diferentes propósitos de los dos conjuntos de leyes, apoyan la posición de que la protección de imagen de envoltura comercial no es, como cuestión de derecho, indisponibles a productos para los cuales las patentes de diseño han expirado [...] Estos dos cuerpos de ley fueron diseñados para servir a propósitos muy diferentes y pueden operar por separado y sin conflictos inevitables»).

d. Caso *Samsung Electronics Co. Ltd., et. als v. Apple, Inc.*

La disputa en desarrollo entre Apple y Samsung por infracción de los derechos de propiedad intelectual ha recibido una amplia atención no sólo

<sup>601</sup> *Hubbell Inc. v. Pass & Seymour, Inc.*, 883 F. Supp. 955, 959 (S.D.N.Y. 1995).

entre la comunidad de propiedad intelectual, sino también en el público en general. Ambas partes en la controversia son los principales productores de ordenadores y dispositivos electrónicos y la controversia se refiere a productos con los que muchos están familiarizados, a saber: el *iPad* de Apple y la *Galaxy Tablet* de Samsung. La diferencia también suscitó una amplia atención debido a su aspecto territorial. Hasta ahora, ambas partes han estado litigando en cuatro continentes. También es interesante el hecho de que los litigios se referían a una selección de derechos de propiedad intelectual encarnado en el *iPad* que Samsung supuestamente infringió, tales como patentes y derechos de diseño<sup>602</sup>.

En el año 2016, el TSEU en *Samsung Electronics Co., Ltd., et al. v. Apple Inc.*<sup>603</sup> se expresó en torno al resarcimiento de daños cuando se produce una infracción al derecho de patente de diseño a través del título 35 U.S.C. § 289 que dispone lo siguiente:

*Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties* («Quienquiera que durante la vigencia de una patente para un diseño, sin licencia del propietario, (1) aplique el diseño patentado, o cualquier imitación a color, a cualquier artículo de fabricación con el propósito de venta; o (2) vende o expone a la venta cualquier artículo de fabricación al que se haya aplicado dicho diseño o imitación coloreable, será responsable ante el propietario en la extensión de su beneficio total, pero no menos de \$ 250, recuperable en cualquier tribunal de distrito de los Estados Unidos con jurisdicción sobre las partes»).

*Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement* («Nada de lo dispuesto en esta sección impedirá, disminuirá o impugnará ningún otro remedio que el titular de una patente infringida tenga en virtud de las disposiciones del

---

<sup>602</sup> MIMLER, Marc: «The Aspects of Unfair Competition within the Apple v Samsung Litigation in Germany», *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 3 Issue. 2, 2013, pág. 2 (recurso electrónico).

<sup>603</sup> *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.*, 137 S. Ct. 429 (2016).

presente título, pero no recuperará dos veces el beneficio obtenido de la infracción»)<sup>604</sup>.

En este caso, un jurado encontró que varios teléfonos inteligentes fabricados por Samsung Electronics, Co. (en adelante «Samsung») infringían las patentes de diseño de Apple Inc. (en adelante «Apple») que cubrían una cara frontal rectangular con bordes redondeados y una cuadrícula de coloridos iconos en una pantalla negra. Apple recibió una indemnización de \$399 millones de dólares, el beneficio total de Samsung por la venta de sus teléfonos inteligentes que infringieron el derecho de patente de diseño que ostentaba Apple. El Tribunal del Circuito Federal afirmó el laudo de daños y perjuicios, rechazando el argumento de Samsung de que los daños debían limitarse porque los artículos de fabricación pertinentes eran la cara o pantalla frontal en lugar de todo el teléfono inteligente. El tribunal razonó que tal límite no era necesario porque los componentes de los teléfonos inteligentes de Samsung no se vendían por separado a los consumidores ordinarios y por lo tanto, no eran artículos de fabricación distintos.

En una opinión de la Jueza Sotomayor la cual fue unánime de la Corte, expresó que:

*This case involves the infringement of designs for smartphones. The United States Court of Appeals for the Federal Circuit identified the entire smartphone as the only permissible «article of manufacture» for the purpose of calculating §289 damages because consumers could not separately purchase components of the smartphones. The question before us is whether that reading is consistent with §289. We hold that it is not («Este caso involucra la infracción de diseños de teléfonos inteligentes. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal identificó a todo el teléfono inteligente como el único artículo de fabricación autorizado para calcular los daños de la §289 porque los consumidores no podían comprar por separado los componentes de los teléfonos inteligentes. La cuestión que se nos plantea es si esa lectura es coherente con la §289. Sostenemos que no lo es»).*

El caso se basó en la interpretación que le dió el Tribunal del Circuito Federal a la definición de «artículo de fabricación». La Jueza Sotomayor expresó que:

*Article of manufacture» has a broad meaning. An «article» is just <sup>605</sup> «a particular thing» [...] And «manufacture» means «the conversion*

---

<sup>604</sup> 35 U.S.C. § 289.

*of raw materials by the hand, or by machinery, into articles suitable for the use of man» and «the articles so made» [...] An article of manufacture, then, is simply a thing made by hand or machine [...] In the context of § 289, the term article of manufacture is broad enough to encompass both a product sold to a consumer as well as a component of that product. A component of a product, no less than the product itself, is a thing made by hand or machine. That a component may be integrated into a larger product, in other words, does not put it outside the category of articles of manufacture<sup>606</sup> ... The term «article of manufacture» is broad enough to embrace both a product sold to a consumer and a component of that product, whether sold separately or not. Thus, reading article of manufacture in § 289 to cover only an end product sold to a consumer gives too narrow a meaning to the phrase («“Artículo de fabricación” tiene un significado amplio. Un “artículo” es sólo “una cosa particular” [...] Y “fabricación” significa “la conversión de las materias primas por la mano, o por la maquinaria, en los artículos apropiados para el uso del hombre” y “los artículos así hechos” [...] Un artículo de fabricación, entonces, es simplemente una cosa hecha a mano o a máquina [...] En el contexto del §289, el término artículo de fabricación es suficientemente amplio para abarcar tanto un producto vendido a un consumidor como un componente de ese producto. Un componente de un producto, no menos que el producto mismo, es una cosa hecha a mano o a máquina. Que un componente pueda integrarse en un producto mayor, es decir, no lo sitúa fuera de la categoría de artículos manufacturados [...] El término “artículo de fabricación” es suficientemente amplio para abarcar ambos, el producto vendido a un consumidor y un componente de ese producto ya sea vendido por separado o no. Por lo tanto, leyendo el artículo de fabricación en la § 289 para cubrir solamente un producto final vendido a un consumidor da un significado demasiado restringido a la frase»).*

El Tribunal Supremo estadounidense revocó la sentencia emitida por el Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones y determinó que el término «artículo de fabricación» incluye a sus componentes. En otras palabras, los componentes también son artículos de fabricación. Por tanto, si la infracción a la patente que ocurrió fue con respecto a algunos de los componentes de los teléfonos inteligentes que fueron vendidos a los consumidores; no se puede incluir como parte del recobro del dueño de la

---

<sup>605</sup> *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.*, supra., pag. 434.

<sup>606</sup> *Id.*, pag. 435.



patente los ingresos percibidos por los otros componentes de los teléfonos inteligentes que no son parte de la patente.

C. Diferencias y conflictos entre el derecho de autor y marcas

a. Protección estatuida. Situaciones en que se comparten ambos derechos

La ley de derecho de autor «excluye a otros» de copiar o imitar el trabajo protegido bajo este derecho. La ley de marcas protege al dueño de la marca contra actos de otros participantes del comercio que pudiesen probablemente crear confusión en la mente de un consumidor medio o usuario del mercado sobre la procedencia del producto o servicios que se ofrece en el mercado. La prueba para la configuración de la infracción de cada uno de estos derechos surge: a) en el derecho de autor con la mera copia, cuando se infringe en los derechos exclusivos concedidos a través de esta ley, conforme dispone el título 17 U.S.C. § 501 (a)<sup>607</sup>; y b) en el derecho de marca, con la probabilidad de confusión sobre la procedencia de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. De acuerdo con esto, la mera reproducción de una marca no viola la ley de marcas, es el uso que se le da a esa marca lo que causa la infracción de este derecho. Por lo tanto se trata de derechos totalmente distintos. El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Maryland en *Quality Inns Int'l, Inc. v. McDonald's Corp.*<sup>608</sup> expresó que: «Unlike a copyright, mere reproduction

<sup>607</sup> 17 U.S.C. § 501 (a) - *Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be. For purposes of this chapter (other than section 506), any reference to copyright shall be deemed to include the rights conferred by section 106A(a). As used in this subsection, the term «anyone» includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity* («Cualquiera que viole cualquiera de los derechos exclusivos del propietario de los derechos de autor según lo dispuesto por las secciones 106 a 122 o del autor según lo dispuesto en la sección 106A (a), o quien importa copias o fonogramas hacia los Estados Unidos en violación de la sección 602, es un infractor de los derechos de autor o el derecho de un autor, según sea el caso. Para los fines de este capítulo [aparte de la sección 506], cualquier referencia al derecho de autor, se considerará que incluye los derechos conferidos por la sección 106A (a). Como se utiliza en esta subsección, el término “cualquier” incluye cualquier Estado, cualquier instrumentalidad de un Estado y cualquier funcionario o empleado de un Estado o instrumentalidad de un Estado que actúe él o ella en su capacidad oficial. Cualquier Estado, y cualquier instrumentalidad, funcionario o empleado, estará sujeto a las disposiciones de este título de la misma manera y en la misma medida que cualquier entidad no gubernamental»).

<sup>608</sup> *Quality Inns Int'l, Inc. v. McDonald's Corp.*, 695 F. Supp. 198, 217 (D. Md. 1988).

*of a trademark is not an infringement*» («A diferencia de los derechos de autor, la mera reproducción de una marca no constituye una infracción»). El Tribunal Supremo de los EE.UU. en *Prestonettes, Inc. v. Coty*<sup>609</sup>, dispuso que:

*Then what new rights does the trade mark confer? It does not confer a right to prohibit the use of the word or words. It is not a copyright [...] A trade mark only gives to right to prohibit the use of it so far as to protect the owner's good will against the sale of another's product as his* («Entonces, ¿qué nuevos derechos confiere la marca? No confiere el derecho de prohibir el uso de la palabra o palabras. No es un derecho de autor [...] La marca sólo otorga el derecho de prohibir su uso hasta el punto de proteger la plusvalía del propietario, contra la venta del producto de otro como el suyo»).

En algunos casos, el derecho de autor y de marcas protegen distintos aspectos de una misma cosa. Por ejemplo, un libro puede ser protegido por el derecho de autor, pero su título solo no estaría protegido. Sin embargo, si este título fuera parte de una serie de libros, podría ser registrado como marca por su carácter distintivo o por la distintividad sobrevenida que hubiese adquirido. En este caso, la expiración del derecho de autor no impide una acción por la ley de marcas contra cualquier infractor que pretende utilizar el título del libro para cualquier propósito. El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Norte de Illinois División Este en *Tempo Communs., Inc. v. Columbian Art Works, Inc.*<sup>610</sup> expresó que: «*The expiration of a copyright or a patent does not bar an action under the Lanham Act for trademark infringement*» («La expiración de un derecho de autor o una patente no impide una acción bajo la Ley Lanham por la infracción de la marca»).

De este modo, se puede conceder la protección de derecho de autor a una marca. Por ejemplo, la marca del cacahuete «Planters». Se puede observar en la figura número 5 la caracterización de un cacahuete como un actor de cine o un caballero de la alta sociedad o un hombre acaudalado, etc. En otras palabras, en este retrato se está humanizando al maní. Este retrato del cacahuete contiene el requisito de creatividad y originalidad que se requiere para la concesión de la protección del derecho de autor. Por otra parte, claramente surge del retrato el carácter distinto de los maní marca «Planters» que pretende evitar la confusión en la mente del

<sup>609</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 366, 44 S. Ct. 350, 350, 68 L. Ed. 731, 741, 1924 U.S. LEXIS 2515, 1 (U.S. 1924).

<sup>610</sup> *Tempo Communs., Inc. v. Columbian Art Works, Inc.*, 223 U.S.P.Q. (BNA) 721 (N.D. Ill. Sept. 28, 1983).

consumidor medio o usuario del mercado con otras marcas o signos distintivos de productos similares, veamos<sup>611</sup>.



Fig. 5 Maní Planters

Una misma imagen puede ser protegida por los derechos exclusivos de autor y marcas simultáneamente. Debido a que el génesis y propósitos de estos estatutos son distintos y separados. El primero protege al autor de la posible copia sustancialmente similar de su obra para comercializarla. Y el otro derecho, al fabricante u hombre de negocios contra la competencia desleal de otro competidor del mercado. Haciendo pasar su producto como el del otro, con la intención de crear confusión en el consumidor o usuario del mercado.

- b. Derechos que pueden utilizarse como defensa frente a la infracción de cada uno

No se pueden utilizar los derechos de autor y marcas como defensa frente a la infracción del otro derecho. Si se alega la infracción de un derecho de autor por parte de otro participante del mercado que tiene un derecho de marcas sobre el título de la expresión tangible, el demandado no puede utilizar como defensa el derecho de marcas para infringir el derecho de autor ni viceversa. El Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones de los EE.UU. en *Boyle v. United States*<sup>612</sup> expresó que:

*Although the grant of a service mark registration entitles the registrant to certain rights and privileges under the Trademark Act [...] the right to infringe another's copyright is not one of those rights* («Aunque la concesión de un registro de marca de servicio le da derecho al titular registral a ciertos derechos y privilegios bajo la

<sup>611</sup> La referencia de la imagen y su contexto fue obtenida de: MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 6-49-50.

<sup>612</sup> *Boyle v. United States*, 200 F.3d 1369, 1373 (Fed. Cir. 2000).

Ley de Marcas [...] el derecho a infringir a otros el derecho de autor, no es uno de esos derechos»).

En cambio sí se produce el caso contrario. El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Norte de California en *Nova Wines, Inc. v. Adler Fels Winery LLC*<sup>613</sup>, expresó que:

*A valid copyright does not entitle the copyright holder to infringe another's trade dress rights. This is particularly true where the plaintiff's trade dress rights are considerably broader than the defendants' copyright interests at issue* («Los derechos de autor válidos no dan derecho al poseedor de los derechos de autor a infringir los derechos de marca de imagen de envoltura comercial de otros. Esto es particularmente cierto cuando los derechos de marca de imagen de envoltura comercial del demandante son considerablemente más amplios que los intereses de derechos de autor de los demandados en cuestión»).

El derecho de autor no es una defensa automática contra los derechos de marcas. El Tribunal del Undécimo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en :

*A defendant's ownership of or license to use a copyrighted image is no defense to a charge of trademark infringement. It should be remembered that a copyright is not a 'right' to use: it is a right to exclude others from using the copyrighted work [...] Thus, we reject Moore's argument that his copyright in the paintings gives him an automatic defense to any trademark claims made by the University* («La titularidad de un demandado o la licencia para usar una imagen protegida por un derecho de autor, no constituye una defensa contra un cargo de infracción de marca. Debe recordarse que un derecho de autor no es un “derecho” de uso: es un derecho a excluir a otros de usar la obra con derechos de autor [...] Por lo tanto, rechazamos el argumento de Moore's de que sus derechos de autor sobre las pinturas le dan una defensa automática de cualquier reclamación de marca hecha por la Universidad»).

En esta misma línea el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Federal Trade Commission v. Real Products Corp.*<sup>614</sup>, dispuso que «*A copyright is not a license to engage in unfair competition*»

---

<sup>613</sup> *Nova Wines, Inc. v. Adler Fels Winery LLC*,<sup>613</sup> 467 F. Supp. 2d 965, 983 (N.D. Cal. 2006).

<sup>614</sup> *Federal Trade Commission v. Real Products Corp.*, 90 F.2d 617, 619 (2d Cir.1937).

(«Un derecho de autor no es una licencia para participar en competencia desleal»).

c. Doble recuperación de daños por infracción de ambos derechos

En un mismo caso, dado que la ley de derecho de autor y marcas son diferentes, se permite obtener un resarcimiento monetario separado, por cada uno de estos estatutos, en los supuestos en que un perjudicado pruebe que las acciones u omisiones de un demandado suponen la infracción simultánea de estos dos estatutos. En otras palabras, no está prohibida la doble recuperación por los daños causados, siempre y cuando la misma se fundamente en actos ilícitos distintos. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pac. Int'l*<sup>615</sup>, dispuso que:

*Congress created two separate statutory schemes to govern copyrights and trademarks; in order to effectuate the purposes of both statutes, damages may be awarded under both [...] it is clear enough that, when a defendant violates both the Copyright Act and the Lanham Act, an award of both types of damages is appropriate [...] Because Sheng committed two separate violations, we affirm the damages award* («El Congreso creó dos esquemas estatutarios separados para gobernar los derechos de autor y marcas; con el fin de realizar los propósitos de ambos estatutos, los daños pueden ser adjudicados bajo ambos [...] es bastante claro que cuando un demandado viola tanto la Ley de Derecho de Autor como la Ley Lanham, la adjudicación de ambos tipos de daños es apropiado [...] Debido a que Sheng cometió dos violaciones separadas, nosotros confirmamos los daños adjudicados»).

El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Alameda Films S A De C V v. Authors Rights Restoration Corp.*<sup>616</sup>, aclara que la ley de derecho de autor no ocupa el campo de la ley de marcas federal ni viceversa. Por tanto, no está prohibido la doble recuperación, y se puede conseguir el resarcimiento de daños y perjuicios, por ambas legislaciones, si se configuran los dos actos ilícitos independientes. En este caso, el jurado concedió \$1,998,000.00 en daños y perjuicios: a) \$1,512,000.00 por infracción de la Ley de Derecho de autor; y b) \$486,000.00 por competencia desleal. El Tribunal dispuso que

<sup>615</sup> *Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pac. Int'l*, 40 F.3d 1007, 1011 (9th Cir. Cal. 1994).

<sup>616</sup> *Alameda Films S A De C V v. Authors Rights Restoration Corp.*, 331 F.3d 472, 482 (5th Cir. Tex. 2003).

*The federal Copyright Act does not preempt the federal Lanham Act, or vice-versa. In fact, it is common practice for copyright owners to sue for both infringement under the 1976 Copyright Act and unfair competition under the Lanham Act. Such a litigation posture has never been disallowed by the courts on grounds of either preemption or impermissible double recovery* («La Ley Federal de Derecho de autor no ocupa el campo (*preempted*) de la Ley Federal Lanham, o viceversa. De hecho, es una práctica común que los propietarios de Derechos de autor demanden por infracción en virtud de la Ley de Derecho de autor de 1976 y la competencia desleal bajo la Ley Lanham. Esta postura de litigio nunca ha sido desautorizado por los tribunales bajo los fundamentos, bien por desplazamiento (*preempted*) o inadmisibles por doble recuperación»).

Ahora bien, no es una regla automática la concesión de doble recuperación cuando se prueba la dualidad de los actos ilícitos. El Tribunal del Séptimo Circuito de los EE.UU. en *Roulo v. Russ Berrie & Co.*<sup>617</sup> expresó que:

*The jury returned a verdict in her favor under both the Lanham and Copyright Acts, awarding Roulo \$ 4.3 million in damages based on Berrie's profits from the TY line [...] Specifically, Judge Kocoras explained: «Under the unique facts of this case, the protected copyright material is the same thing as the trade dress». Although the jury rendered separate verdicts in favor of the plaintiff on the trade dress and copyright liability claims, the jury assessed a single damage award. The district judge committed no error in instructing the jury to render a single verdict on damages since both the Lanham Act and the Copyright Act provide for the same measure of damages under like circumstances* («El jurado devolvió un veredicto a favor de ella bajo ambas leyes Lanham y Derecho de autor, adjudicando a Roulo \$ 4.3 millones en daños basados en las ganancias de Berrie's de la línea de TY [...] Específicamente, el Juez Kocoras explicó: “Bajo los hechos únicos de este caso, el material protegido por Derechos de autor es la misma cosa que el de imagen de envoltura comercial”. Aunque el jurado emitió veredictos separados a favor del demandante sobre las reclamaciones por responsabilidad por imagen de envoltura comercial y Derechos de autor, el jurado evaluó un único daño para adjudicar. El juez de distrito no cometió ningún error al instruir al jurado a dictar un solo veredicto sobre daños, ya

---

<sup>617</sup>

*Roulo v. Russ Berrie & Co.*, 886 F.2d 931, 935 (7th Cir. Ill. 1989).

que tanto la Ley de *Lanham* como la Ley de Derecho de autor proveen la misma medida de daños en circunstancias similares»).

Hay que evaluar caso por caso para distinguir cuándo se puede conceder la doble recuperación y cuándo no es prudente, por el efecto de la duplicidad en el resarcimiento de daños. El Tribunal del Cuarto Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Universal Furniture Int'l, Inc. v. Collezione Europa USA, Inc.*<sup>618</sup>, dispuso que:

*For Collezione's violation of the Copyright Act, the court awarded Universal more than \$ 11 million, representing the gross revenues that Collezione had garnered from selling the infringing items [...] The court declined, however, to award damages to Universal on either the Lanham Act or UDTPA<sup>619</sup> claims, reasoning that any such damages would be duplicative of those awarded under the Copyright Act* («Por la violación de Collezione's de la Ley de Derecho de autor, el tribunal otorgó a Universal más de \$11 millones, representando los ingresos brutos que Collezione había acumulado por vender los artículos infractores [...] El tribunal declinó, sin embargo, conceder daños a Universal en cualquiera de la reclamaciones de la Ley *Lanham* o UDTPA, argumentando que tales daños serían duplicados de los otorgados bajo la Ley de Derecho de autor»).

d. Extensión de la expiración del monopolio limitado

El Tribunal Supremo estadounidense ha sido muy prudente a la hora de extender la expiración de los monopolios de explotación creados a través de la ley de derechos de autor y patentes por medio de la protección de la ley de marcas. Este límite o contorno entre las leyes de patentes y marcas no puede traspasarse, toda vez que trastocaría el derecho fundamental de imitación de todos los participantes en el mercado. Este tribunal en *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*<sup>620</sup> expresó que:

*Thus, in construing the Lanham Act, we have been «careful to caution against misuse or over-extension» of trademark and related protections into areas traditionally occupied by patent or copyright* («Por lo tanto, al interpretar la Ley *Lanham*, hemos sido “cuidadosos en la precaución contra el mal uso o sobre-extensión” de la marca y

<sup>618</sup> *Universal Furniture Int'l, Inc. v. Collezione Europa USA, Inc.*, 618 F.3d 417, 427 (4th Cir. N.C. 2010).

<sup>619</sup> La UDTPA es la *Uniform Deceptive Trade Practices Act*.

<sup>620</sup> *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

las protecciones relacionadas en áreas tradicionalmente ocupadas por patentes o Derechos de autor»).

En este caso el editor de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial concedió derechos exclusivos del libro para la televisión a una filial de una corporación de cine, que concertó la producción de una serie de televisión basada en el libro. Los derechos de autor de la corporación de cine en la serie de televisión no fueron renovados y así expiraron en año 1977, momento en el cual la serie quedó en el dominio público. En el año 1988, la corporación de cine readquirió los derechos del libro para la televisión. Los derechos supuestamente incluían el derecho exclusivo para distribuir la serie de televisión en videocinta y otorgar sub-licencias a otros, para hacer esta función. Posteriormente, la corporación de cine otorgó este derecho a dos empresas. Una de estas empresas obtuvo y restauró los negativos de la serie de televisión original y re-empaquetó la serie en vídeo. La otra empresa distribuyó las grabaciones de vídeo.

En el año 1995, una empresa rival (en adelante «Empresa A») produjo un vídeo mediante la compra, copia y edición de cintas de la versión original de la serie de televisión que estaba en el dominio público. Ni la Empresa A ni la publicidad realizada hicieron referencia al libro original y a la serie de televisión o a las grabaciones de vídeo que había autorizado a la corporación de cine.

La corporación de cine y las empresas que habían hecho y distribuido los vídeos autorizados, presentaron una demanda en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California contra la Empresa A y otras partes. La parte actora alegaba –entre otras cosas– que la venta del vídeo de la Empresa A sin dar crédito a la serie de televisión constituía una acción de *Reverse Passing Off*<sup>621</sup>, esto es una tergiversación (*misrepresentation*) en la representación de mercancías de otro como propias en violación del Sección 1125 (a) de la Ley *Lanham*, que prohíbe a una persona usar en el comercio, cualquier palabra, término, nombre, símbolo, o un dispositivo que pueda causar confusión o error en cuanto al origen de los bienes.

---

<sup>621</sup> Se refiere a que una parte efectúa una tergiversación o falsa representación (*misrepresentation*) sobre la fuente de su producto al no informar al público quién lo creó. El vendedor hace la tergiversación al remover o borrar la marca original. La diferencia entre *Passing off* y *Reverse passing off* se fundamenta en que en el *Passing off* el vendedor asocia la marca de otro con sus bienes o servicios como si fuera la de él y en *Reverse passing off*, el vendedor remueve la marca del otro antes de venderlo. Sobre estos conceptos véase Capítulo IV, epígrafes 7.1 y 7.2



El Tribunal de Distrito le concedió a la parte actora una sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito, confirmó la sentencia. Concluyó que: a) la empresa A había cometido una «apropiación corporal» de la serie de televisión; y b) dicha apropiación fue suficiente para establecer una acción por la doctrina de *Reverse Passing Off*.

El Tribunal Supremo revocó y devolvió el fallo a la Corte de Distrito. En una opinión del juez Scalia expresando una opinión unánime de los miembros de la corte, se sostuvo que los demandantes no podrían prevalecer en una reclamación bajo la Sección 1125 (a). Lo más relevante de este caso lo expresó el Tribunal en el párrafo número (4) de su Opinión, citamos:

*(4) Even if it were assumed for the sake of argument that the rival's representation of itself as the producer of the video set amounted to a representation that the rival had originated the creative work conveyed by the video set, allowing a cause of action under § 43(a) for that representation would have created a species of mutant copyright law limiting the public's federal right to copy and to use expired copyrights («Aunque fueran asumidos, por el bien del argumento, que la representación del rival, de sí mismo, como el productor del conjunto de vídeos equivalía a una representación de que el rival había originado el trabajo creativo transmitido por el conjunto de vídeos, lo que permite una causa de acción bajo § 43(a), por esta representación habría creado una especie de mutante del Derecho de autor limitando el público el derecho federal a copiar y utilizar derechos de autor expirados»).*

Es interesante observar cómo el Juez Scalia define como «una especie mutante» la extensión de los derechos exclusivos de autor que conlleva un término de caducidad a uno sin término definido a través de la ley de marcas. Se trataría de una conjugación o fusión o transporte de derechos, lo que extingue la posibilidad del derecho de copia o imitación que subyace en la jurisdicción federal de los EE.UU., una vez expiran estos derechos de exclusion<sup>622</sup>.

<sup>622</sup> La solución otorgada en el caso *Dastar* generó muchos comentarios, debido a su importancia, véanse SAUNDERS, Kurt M.: «A Crusade in the Public Domain: The Dastar Decision», *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, vol. 30, núm. 161, 2004; AUSTIN, Graeme W.: «The Berne Convention as a Canon of Construction: Moral Rights after Dastar», *NYU Annual Survey of American Law*, 2005 (muy crítico con la fundamentación y el alcance de la decisión); HALPERN: *op. cit.*, págs. 32 y ss.; GRIFFITHS, Jonathan: «Misattribution and Misrepresentation - The Claim for Reverse Passing Off as 'Paternity Right'», *Intellectual Property Quarterly*, núm. 41, 2006, págs. 34-54; BELL, Tom W.:

Claramente existe en los Estados Unidos una política jurídica inequívoca de prohibir la extensión de los monopolios de explotación creados por las leyes de patentes o derechos de autor más allá de los términos definidos por ley. Ya sea por la ley de marcas o alguna legislación de competencia desleal de los Estados o territorios, etc. debido a que esto presenta un conflicto de inconstitucionalidad.

D. Recapitulación sobre los derechos de exclusiva estadounidense

Los derechos de exclusividad que se conceden para autorizar monopolios de explotación comercial son privilegios estatuidos. En la jurisdicción de los Estados Unidos existen tres tipos de privilegios legislativos, a saber: los derechos de autor, patente y marcas.

Los primeros dos estatutos (derechos de autor y patentes) surgen de la misma cláusula de la Constitución de los EE.UU.:

- a) Tienen propósitos legislativos afines;
- b) Conceden ambos los mismos derechos de «excluir a otros» por un espacio de tiempo limitado;
- c) Su fundamento constitucional es la motivación de ideas, pensamientos, iniciativas, inspiraciones para la creación de obras literarias, musicales, dramáticas, arquitectónicas; o de invenciones, descubrimientos, etc.;
- d) La intención de estas dos legislaciones es la de estimular e incentivar al ser humano a desarrollar ideas, las cuales no son protegidas<sup>623</sup> y pueden ser copiadas o imitadas, para el bienestar de la sociedad en general;
- e) Al expirar el término provisto por ley, la expresión tangible de la idea o el invento que se protegió caen en dominio público y puede ser copiados o imitados por cualquier participante del mercado; y
- f) Derivan estos estatutos positivamente de la doctrina del liberalismo económico (el balance entre las leyes de oferta y demanda) y el correcto funcionamiento de los mercados.

---

«Misunderestimating Dastar: How the Supreme Court Unwittingly Revolutionized Copyright Preemption», *Maryland Law Review*, vol. 65, núm. 1, 2006; GINSBURG, Jane C.: *Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law*, Columbia Public Law Research Paper núm. 07-153, 2007; MCKENNA, Mark P.: «Dastar's Next Stand», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 19, 2012; Notre Dame Legal Studies Paper 12-74.

<sup>623</sup> Se protege la expresión de la idea, no la idea como tal, que no puede ser objeto de monopolio, véase epígrafe 5.2.

Por otra parte, las primeras dos leyes de marcas que promulgó el Congreso a finales del siglo XIX fueron fundamentadas en la misma cláusula que concede facultad al Congreso para crear las leyes de patentes, pero fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de los EE.UU. en el año 1879.

Así las cosas, el Derecho Marcario surge a partir de la Cláusula de Comercio de la Constitución, que es una cláusula general y de sumamente amplio alcance. El derecho de marcas tiene varias vertientes que proteger. La primera se relaciona con la «posibilidad de confusión» de los consumidores medios o usuarios del mercado, en relación con los productos o servicios que se ofertan en el comercio y respecto a su procedencia u origen. Su propósito es el de evitar la tergiversación (*misrepresentation*) de cualquier competidor: a) representando el actor al público sus bienes como los de otro fabricante; o b) reemplazando la marca original con su marca y vendiendo el producto; o c) removiendo la marca antes de vender el producto para vender el producto sin marca. Esta figura jurídica se conoce en el idioma inglés como *Passing Off* o *Reverse Passing Off*. Por otra parte, protege mediante las marcas tridimensionales los artículos o formas que no sean funcionales. Se dejan en dominio público los diseños funcionales para beneficio de la ciudadanía en general, salvo que se protejan como patente de diseño, ya que los diseños funcionales hacen que «[...] el producto sea más barato, más rápido, más ligero o más fuerte»<sup>624</sup>.

El otro componente que protege el derecho marcario es la competencia desleal de un participante en relación a otro en el mercado, quien necesariamente no tiene que ser un competidor directo que perjudique la marca de otro participante del mercado. Es, p.ej., el caso de la dilución de marcas famosas, en el cual ni siquiera se requiere el elemento de la «posibilidad de confusión» para que se configure la infracción a la Ley *Lanham* por competencia desleal<sup>625</sup>.

Por tanto, aunque las tres figuras jurídicas que hemos mencionado conceden derechos de exclusividad en los Estados Unidos, existe una separación e independencia radical de propósitos constitucionales y

<sup>624</sup> *Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek*, 615 F.3d 855, 857 (7<sup>th</sup> Cir. 2010).

<sup>625</sup> El título 15 USC § 1125 (c)(1) se refiere a cualquier persona «...that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury» («... que probablemente cause dilución por disminución o dilución por el menoscabo de la marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de confusión real o potencial, de la competencia, o del daño económico real») como infractor de la Ley *Lanham*.

legislativos entre las leyes de patentes y derecho de autor, de un lado, y de otro las de marca. La primera surge de un mandato constitucional directo y explícito sobre la intención de promulgar ideas e inventos para el bienestar general de la humanidad. La ley de signos distintivos proviene de un mandato constitucional general e implícito, y busca evitar el riesgo de confusión. Los padres de la Constitución no tenían como prioridad la promulgación de protección de las marcas. Doscientos años antes de que se escribiera la Constitución de los Estados Unidos ya se había resuelto el primer caso de competencia desleal sobre marcas que se tiene documentado conocido como *Sandforth's Case*<sup>626</sup> en el año 1584, en Inglaterra, de donde provenían los peregrinos que conquistaron a Norteamérica.

Desde nuestro punto de vista, las leyes de patentes benefician más que las de marcas a los ciudadanos. Aquellas son monopolios de explotación limitados, lo que significa que llegará el día en que entrará en el dominio público lo protegido y beneficie a la sociedad en general. Motivan el desarrollo intelectual a través del beneficio remuneratorio que recibe el creador de la obra o el inventor de la innovación. Se trata de un derecho de protección temporal, no así el de marcas el cual es a perpetuidad. Éste beneficia en principio al dueño de la marca y al consumidor en el mercado al permitirle identificar los productos o su origen. Aunque la intención legislativa es la de protección del comercio evitando la «posibilidad de confusión» del consumidor medio o usuario del mercado sobre la procedencia; y otras características de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, en la práctica son los dueños de las marcas los más que se benefician, ya que se les permite recibir los beneficios económicos a perpetuidad de la explotación de sus signos distintivos. Esto no ocurre con los autores ni los propietarios de las patentes. Esto choca con el derecho de todo hombre a la imitación que subyace, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los sistemas en donde se promulga la doctrina del liberalismo económico.

Por otro lado, hay que entender que estos sistemas son capitalistas y buscan la continuidad de las operaciones mercantiles para el beneficio de

---

<sup>626</sup> *Sandforth's Case* en el año 1618 fue referido en un *dictum* en el caso *Southern v. How*, Popham 143, 79 Eng. Rep. 1243 (1618). Este último caso, aunque no trata sobre el derecho de marcas, ha sido frecuentemente citado como el caso precursor del derecho de competencia desleal y de la ley de marcas en el derecho angloamericano, MC CARTHY: *op. cit.*, págs. 5:4 – 5:5. Véase epígrafe 2 del Capítulo I en este trabajo.

todos y al final del conglomerado social conforme dispone la filosofía del interés propio del hombre racional de Adam Smith<sup>627</sup>.

Ahora bien, como mencionara el Juez Holmes<sup>628</sup> «*La libre competencia vale más a la sociedad que su costo*»<sup>629</sup>. Dentro del sistema capitalista que rige en nuestra sociedad existe un contraste competitivo que abona a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio de la competencia, que redundará en mejores precios, calidad y servicio para los consumidores. Por lo cual no podemos perder de perspectiva que aunque en primera instancia los dueños de los signos distintivos son los beneficiados, también son los más afectados directamente de la práctica de la competencia conforme al legalismo *damnum absque injuria*: el daño sin culpa o negligencia que crea un competidor a otro por competir en el mercado, que puede causar el cierre de la operación mercantil de cualquier fabricante o empresario, el cual a *prima facie* es legítimo.

Nuestra opinión es que estos derechos de exclusividad protegen adecuadamente la funcionalidad de las leyes de oferta y demanda. Proscriben las prácticas de competencia desleal. Y permiten, con excepción del derecho de marcas, que cualquier individuo a su entera discreción pueda copiar o imitar lo protegido luego de la extinción de los derechos de autor y patente. Promoviendo de esta forma el bienestar social y económico común de la sociedad.

## 6. Conclusiones acerca de los actos de imitación y la competencia desleal

La posibilidad de imitación de los productos como regla general es uno de los fundamentos de la competencia económica. Si las iniciativas empresariales y las prestaciones no fueran imitables no existiría la competencia entre productos que tenemos hoy en día, y que es precisa para dinamizar el mercado y para que coexistan diversas ofertas sobre los mismos bienes. La libre imitabilidad tiene dos grupos de excepciones: los supuestos en que exista un derecho de exclusiva, otorgado bien para premiar al creador (derechos de autor y de patentes), bien para distinguir

<sup>627</sup> La filosofía de hombre racional de Adam Smith menciona: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés».

<sup>628</sup> HOLMES, Oliver Wendell, (1841-1935), jurista, nacido en Boston (EE.UU.), graduado de la escuela de derecho de Harvard (1866). Juez asociado (1882-1899) y Jefe de Jueces (1899-1902) de la corte suprema de Massachusetts. Juez asociado de la corte suprema de los EE.UU. (1902-1932). Efectuó doce ediciones de *Kent's Commentarist* (1873); sus trabajos incluyeron *The Common Law* (1881) y *Collected Legal Papers* (1920).

<sup>629</sup> HOLMES, Oliver Wendell: «Privile, Malice, and Intent», *Harvard Law Review*, vol. VIII, No.1, Massachusetts, 1894, pág 3.

productos u oferentes (signos distintivos); y la existencia de riesgo de confusión o de aprovechamiento indebido del esfuerzo y reputación ajenos, cuanso son inevitables. Un equilibrio de estos tres aspectos (imitabilidad, derechos de exclusiva, y riesgo de confusión) es necesario para la eficacia concurrencial.

Para lograr ese equilibrio hemos visto en este Capítulo cómo actúan dos ordenamientos muy distintos, uno continental-latino y otro anglosajón. El continental, español, se basa en definiciones legales, bastante precisas, y la interpretación doctrinal y jurisprudencial de las mismas; el anglosajón, estadounidense, se basa en criterios legales muy generales y en precedentes judiciales, de los que caben extraer ciertas reglas o principios. En el derecho español existe todo un ordenamiento de «competencia desleal» que ayuda sobremedida a esclarecer qué es el riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajenos, unido al régimen de los derechos de exclusiva. En cambio en el derecho estadounidense no existe esa normativa general de competencia desleal, y los supuestos de confusión, como hemos visto en el extenso epígrafe 5, se tratan a partir de normas de derecho de autor, de patentes o de marcas. Son enfoques distintos, que alcanzan soluciones relativamente parecidas.

A nuestro parecer, otorga más seguridad el sistema español, con su normativa específica de propiedad industrial y de competencia desleal, y su posterior desarrollo jurisprudencial, que el sistema estadounidense, con sólo una normativa aplicable y mucho más casuista. P.ej., el «riesgo de confusión» se trata en derecho español a partir del art. 11.2 LCD, en conexión con el tratamiento del derecho de propiedad industrial, pero destacando que los sistemas legales de competencia desleal y de propiedad industrial son distintos, y tratando el riesgo de confusión con cierta sistematicidad (singularidad concurrencial, inevitabilidad, etc.) (véase epígrafe 3 de este Capítulo). En cambio, en el derecho estadounidense federal existen sólo las reglas de los derechos de autor, patentes o marcas, y recientemente los secretos comerciales; los riesgos de confusión se dilucidan caso por caso estableciendo ciertas reglas a partir de las cuales se puedan construir principios (véanse subepígrafes 5.5 y 5.6 en este Capítulo). Los temas de confusión entre marcas, p.ej., sólo se tratan a partir de la Ley *Lanham* (como expusimos en Capítulo I, epígrafe 4.3), y no como tema de competencia desleal ni con el apoyo teórico y sistemático de su legislación (que no existe). Para una propuesta de regulación en el Derecho puertorriqueño nos parece más útil, y también más acorde con la tradición de nuestro Derecho privado, el sistema español que el sistema estadounidense.

## CAPÍTULO VI. LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA CREACIÓN DE LEYES ESTATALES Y TERRITORIALES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

### 1. Doctrina del desplazamiento (*preemption*)

#### 1.1. Formulación de la doctrina del desplazamiento (*preemption*)

En los Estados Unidos existen dos niveles de gobierno, el federal y el estatal. Esto conlleva en ciertos casos conflictos sobre la aplicabilidad de la norma correcta para la adjudicación de controversias por parte de los tribunales o agencias administrativas. Se da por sentado en el discurso federalista que, si el Congreso posee la autoridad para regular una actividad, sus leyes reinan y superan las regulaciones estatales en conflicto sobre el mismo tema<sup>630</sup>. Hay tres tipos de normas federales: la Constitución, las leyes y los tratados. En virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, estas normas federales desplazan (*preempt*) leyes estatales contradictorias<sup>631</sup>. Todos los Estados y Territorios de los Estados Unidos, en la promulgación de sus leyes, están sujetos a la «Cláusula de Supremacía» incluida en el segundo párrafo del artículo sexto de la Constitución estadounidense, que dispone lo siguiente:

*This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the Supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding* («Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley de la tierra y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en

---

<sup>630</sup> MIKOS, Robert A.: «On the Limits of Supremacy: Medical Marijuana and the States' Overlooked Power to Legalize Federal Crime», *Vanderbilt Law Review*, vol. 62, 2009, pág. 102.

<sup>631</sup> GARDBAUM, Stephen: «The “Horizontal Effect” of Constitutional Rights», *Michigan Law Review*, vol. 102, 2003, págs. 389-391; KESAVAN, Vasan: «The Three Tiers of Federal Law», *Northwestern University Law Review*, Vol. 100, núm. 4, 2006, pág. 1480; CLARK, Bradford R.: «The Supremacy Clause as a Constraint on Federal Power», *George Washington University Law Review*, vol. 71, <https://ssrn.com/abstract=449420>; RAMSEY, Michael D.: «The Supremacy Clause, Original Meaning, and Modern Law», *Ohio State Law Journal*, vol. 74, 2013, págs. 559-562.

contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado»)<sup>632</sup>.

El TSEU en *Fidelity Federal Sav. & Loan Ass'n v. De la Cuesta*<sup>633</sup>, expresó que «*The preemption doctrine, which has its roots in the supremacy clause, requires an examination of congressional intent*» («La doctrina de desplazamiento (*preemption*), la cual tiene sus raíces en la Cláusula de Supremacía, requiere que se examine la intención del Congreso»). Este mismo tribunal ya en 1824, en *Gibbons v. Ogden*<sup>634</sup>, dictaminó la necesidad de que las Leyes estatales regulen asuntos internos y no interfieran ni resulten contradictorias con las leyes federales:

*[...] however, in exercising the power of regulating their own purely internal affairs, whether of trading or police, the States may sometimes enact laws, the validity of which depends on their interfering with, and being contrary to, an act of Congress passed in pursuance of the constitution ...* («[...] Sin embargo en el ejercicio del poder de regular sus propios asuntos puramente internos, ya sean comerciales o de regulación, los Estados pueden promulgar a veces leyes, cuya validez depende de su interferencia con, y de ser contrario a, una ley del Congreso promulgada en virtud de la Constitución [...]).

*But the framers of our constitution foresaw this state of things, and provided for it, by declaring the supremacy not only of itself, but of the laws made in pursuance of it. The nullity of any act, inconsistent with the constitution, is produced by the declaration, that the constitution is the supreme law. The appropriate application of that part of the clause which confers the same supremacy on laws and treaties, is to such acts of the State Legislatures as do not transcend their powers, but, though enacted in the execution of acknowledged State powers, interfere with, or are contrary to the laws of Congress, made in pursuance of the constitution, or some treaty made under the authority of the United States. In every such case, the act of Congress, or the treaty, is supreme; and the law of the State, though enacted in the exercise of powers not controverted, must yield to it.* («Pero los artífices de nuestra Constitución previeron este estado de las cosas, y proveyeron para él, declarando la supremacía no sólo de

<sup>632</sup> Archivos Nacionales y Administracion de Documentos de los Estados Unidos, en: <https://www.archives.gov/espanol/constitucion.html> (accedido 20 de enero de 2020).

<sup>633</sup> *Fidelity Federal Sav. & Loan Ass'n v. De la Cuesta*, 458 U.S. 141, 152 (1982).

<sup>634</sup> *Gibbons v. Ogden*, 22 U.S. 1, 210-211 (1824).



sí mismo, sino de las leyes hechas en cumplimiento de él. La nulidad de cualquier ley, inconsistente con la Constitución, se produce por la declaración de que la Constitución es la ley suprema. La aplicación adecuada de esa parte de la cláusula que confiere la misma supremacía a las leyes y tratados es para los actos de las legislaturas estatales que no trasciendan sus poderes, sino que, aunque promulgados en la ejecución de poderes estatales reconocidos, interfieren con, o son contrarios a las leyes del Congreso, hechas en virtud de la Constitución, o algún tratado hecho bajo la autoridad de los Estados Unidos. En cada caso, la ley del Congreso, o el tratado, es supremo; y la ley del Estado, aunque promulgada en el ejercicio de poderes no controvertido, debe ceder a esta».)

El desplazamiento se aplica independientemente de si la ley o regulación contradictoria proviene de legislaturas, tribunales, agencias administrativas o constituciones estatales o territoriales. El TSPR en *Vega v. Soto*<sup>635</sup>, comenta sobre la primacía del derecho federal sobre el estatal:

«La primacía del derecho estatal [...] tiene que ceder ante el principio de la supremacía de las leyes del Congreso [...] cuando una ley federal así lo ordena al ocupar expresamente el campo, o cuando la ley incide sustancialmente sobre la política pública que establece el Congreso en alguna legislación».

Puerto Rico, al ser un Territorio no incorporado de los EE.UU., está sujeto y obligado por este mandato constitucional y no puede promulgar leyes que sean inconsistentes o contrarias a las normas federales que específicamente desplazan (*preempts*) parcial o totalmente, y así lo resolvió el TSEU en *P.R. Dept. of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp*<sup>636</sup>. En este caso el Juez Asociado Scalia dispuso al respeto lo siguiente:

*The test for federal pre-emption of a law of Puerto Rico is the same as the test [...] for pre-emption of the law of a state* («La prueba de desplazamiento (pre-emption) federal de una ley de Puerto Rico es la misma que la prueba (requerida) [...] para el desplazamiento de una ley de un Estado»).

Si bien todo el desplazamiento federal (*preemption*) en última instancia se basa en la Cláusula de Supremacía y la naturaleza de las normas federales, la doctrina reconoce varios tipos diferentes de

<sup>635</sup> *Vega v. Soto*, 164 D.P.R. 113, 120 (2005).

<sup>636</sup> *Rodríguez Quesada v. Soto Carreras*, 2018 TA 612; *Puerto Rico Dep't of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U.S. 495, 499 (1988).

desplazamiento federal. En primer lugar, el Congreso puede expresamente desplazar (*express preemption*) una legislación estatal, incluyendo dentro de un esquema legal, una disposición dirigida explícitamente a desplazar la ley estatal<sup>637</sup>. Un ejemplo, como ya pusimos de manifiesto, lo constituyen las leyes federales de patente y autor. El Congreso está facultado, a través de la cláusula octava de la sección octava del artículo primero de la Constitución<sup>638</sup>, a promulgar estos estatutos. En este caso, la Ley de Derecho de Autor (*Copyright Act*<sup>639</sup>) desplaza cualquier legislación estatal o territorial en el ámbito del derecho patrimonial del autor, pero permite que los Estados o Territorios promulguen leyes sobre el derecho moral de autor, en ciertos renglones<sup>640</sup>. No ocurre igual en el ámbito de la Ley de Patente (*United States Patent and Trademarks Office Act*<sup>641</sup>) que proscribe totalmente que un Estado o Territorio cree un estatuto que conceda el derecho de patente a un inventor o cualquier otra ley relacionada que extienda dicho derecho; por ejemplo, en el campo del derecho de la competencia desleal, no cabe que una ley estatal mediante uno de sus preceptos (como podría ser el de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) extienda el monopolio de explotación temporal o el derecho a excluir a otros de la fabricación, el uso, la venta, la oferta para la venta o la importación de una invención patentada, luego de expirada la vigencia de la Patente.

En segundo lugar, el desplazamiento implícito (*implied preemption*) ocurre cuando el Congreso no dice expresamente que tenía la intención de desplazar la ley estatal. En tales casos, la ley federal puede ser silenciosa, puede hablar de manera ambigua, o pueden surgir preguntas sobre si la regulación estatal puede operar de manera conjunta o coexistir con la ley federal. El TSEU ha constatado que puede inferirse la intención del Congreso de desplazar, si la ley estatal cae en una de las dos subcategorías

---

<sup>637</sup> LEWIS, AMANDA G.: «Federal Preemption of State and Local Laws: State and Local Efforts to Impose Sanctions on Employers of Unauthorized Aliens», *Advanced Seminar on State Attorneys General*, (2008), pág. 5; en este sentido véase: HOKE, S. Candice: «Preemption Pathologies and Civic Republican Values», *Boston University Law Review*, vol. 71 rev. 685, 700 (1991); GREY, Betsy J.: «Make Congress Speak Clearly: Federal Preemption of State Tort Remedies», *Boston University Law Review*, vol. 77 rev. 559, 566 (1997).

<sup>638</sup> Const. EE.UU. art. I, § 8, cl.8.

<sup>639</sup> *Copyright Act*, Public Law No. 94-533 of Oct. 19, 1976, 17 U.S.C §§101-1132. Sobre la *preemption* en materia de derechos de autor véase ROTHMAN, Jennifer E.: «Copyright Preemption and the Right of Publicity», *UC Davis Law Review*, vol. 36, 2002, págs. 199-201.

<sup>640</sup> Como ya expusimos en el Capítulo V, epígrafe 5.2.

<sup>641</sup> *United States Patent and Trademarks Office Act*, Public Law No. 114-9-2000, 35 U.S.C. §§1.-390.

básicas de desplazamiento implícito: (i) campo ocupado (*field preemption*); o (ii) el desplazamiento conflictivo (*conflict preemption*)<sup>642</sup>.

En el primer caso, el Congreso puede «ocupar el campo» (*preempt the field*) declarando que sólo las leyes federales gobernarán esta área. Está bien establecido que el Congreso tiene la facultad de hacerlo en áreas a las que se extiende su autoridad<sup>643</sup>. En otras palabras, el esquema regulatorio federal es tan dominante como para hacer razonable la inferencia de que el Congreso no dejó espacio para que los Estados complementaran o cuando un acto del Congreso toca un campo en el que el interés federal es tan dominante que se asumirá que el sistema federal impide la aplicación de las leyes estatales sobre el mismo tema<sup>644</sup>.

Por otra parte, el desplazamiento conflictivo (*conflict preemption*) ocurre cuando una ley estatal simplemente entra en conflicto directamente con una ley federal al ser físicamente imposible cumplir con ambos estatutos<sup>645</sup>. En tal caso, el desplazamiento sobre la base de la Cláusula de Supremacía resulta evidente. Por último, la ley federal puede desplazar una norma estatal con la que no entra directamente en conflicto, si «la ley estatal se levanta o se cimienta como un obstáculo para el logro [...] del propósito y los objetivos del Congreso», independientemente de que el Congreso expresara su intención de ocupar el campo (*conflict preemption*)<sup>646</sup>. En cualquiera de estos dos casos, el desplazamiento

<sup>642</sup> LEWIS: «*Federal Preemption* ... cit., pág. 5-6; véase también HOKE: «*Preemption Pathologies* ... pág. 700.

<sup>643</sup> LEMLEY, Mark A.: «Beyond Preemption: The Federal Law and Policy of Intellectual Property Licensing», *California Law Review*, vol. 87, 1999, pág. 135; KOBAYASHI, Bruce H. - WRIGHT, Joshua D.: «Federalism, Substantive Preemption, and Limits on Antitrust: An Application to Patent Holdup», *Journal of Competition Law and Economics*, 2008, George Mason Law & Economics Research Paper núm. 08-32, <https://ssrn.com/abstract=1143602>; RAMSEY: *op. cit.*, págs. 561 y ss.

<sup>644</sup> Véase *English v. General Electric Co.*, 496 U.S. 72, 79 (1990).

<sup>645</sup> En este sentido: *Gade v. Nat'l Solid Waste Mgmt. Ass'n*, 505 U.S. 88, 98 (1992) (citing *Florida Lime & Avocado Growers, Inc. v. Paul*, 373 U.S. 132, 142-143 (1963) and *Hines v. Davidowitz*, 312 U.S. 52, 67 (1941)).

<sup>646</sup> LEMLEY: *op. cit.*, pág. 136; CHIN, Gabriel, J. - HESSICK, Carissa, B. - MASSARO, Toni, M. - MILLER, Marc L.: «A Legal Labyrinth: Issues Raised by Arizona Senate Bill 1070», *Georgetown Immigration Law Journal*, vol. 25, 2010, pág. 81; El desplazamiento por obstaculización (*obstacle preemption*) es más complejo. Bajo este tipo de desplazamiento, una ley estatal se antepone si «se erige como un obstáculo para el logro y la ejecución de todos los propósitos y objetivos del Congreso». Véase LEWIS: «*Federal Preemption* ... cit., pág. 6 y *Freightliner Corp. v. Myrick*, 514 U.S. 280, 287 (1995) (quoting *Hines v. Davidowitz*, 312 U.S. 52, 67 (1941)). El análisis del desplazamiento por obstaculización requiere: (i) la identificación de los propósitos y objetivos de la ley federal; y (ii) una determinación de la extensión en que la ley estatal es un obstáculo –si es que ocurre– para el logro de estos propósitos y objetivos. En este sentido también

conflictivo se origina por la identificación de un conflicto «real». La existencia de un conflicto hipotético o potencial es insuficiente para justificar el desplazamiento de la ley estatal<sup>647</sup>. Sobre este asunto el TSEU en *Kansas v. Garcia*<sup>648</sup> citando a *Isla Petroleum Corp.* expresó lo siguiente:

*In all cases, the federal restrictions or rights that are said to conflict with state law must stem from either the Constitution itself or a valid statute enacted by Congress. «There is no federal preemption in vacuo» without a constitutional text, federal statute, or treaty made under the authority of the United States. («En todos los casos, las restricciones o derechos federales que se dice que entran en conflicto con la ley estatal deben derivar de la propia Constitución o de un estatuto válido promulgado por el Congreso. “No hay ningún desplazamiento federal in vacuo”, sin un texto constitucional, una ley federal o un tratado hecho bajo la autoridad de los Estados Unidos»)*<sup>649</sup>.

Estas modalidades de desplazamiento se recogen por el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. en *Wigod v. Wells Fargo Bank*<sup>650</sup>:

*«Preemption can take on three different forms: express preemption, field preemption, and conflict preemption; [...] In all preemption cases, the court starts with the assumption that the historic police powers of the States were not to be superseded by the Federal Act unless that was the clear and manifest purpose of Congress. Under the doctrine of field preemption, however, a state law is preempted if federal law so thoroughly occupies a legislative field as to make reasonable the inference that Congress left no room for the States to supplement it. («el desplazamiento puede adoptar tres formas diferentes: desplazamiento expreso, campo ocupado y desplazamiento conflictivo. [...] En todos los casos de desplazamiento, el tribunal comienza con la suposición de que los*

---

Lewis: «Federal Preemption ... cit., pág. 6 y GOLDSMITH, Jack: «Statutory Foreign Affairs Preemption», *Supreme Court Review* 175, 2000, pag. 205-206 – SSRN: <https://ssrn.com/abstract=258617>.

<sup>647</sup> *English v. General Electric Co.*, supra.; *Rice v. Norman Williams Co.*, 458 U.S. 654, 659 (1982).

<sup>648</sup> *Kansas v. Garcia*, 140 S. Ct. 791 (2020).

<sup>649</sup> *Puerto Rico Dept. of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U. S. 495, 503, 108 S. Ct. 1350, 99 L. Ed. 2d 582 (1988); en este sentido véase: *Chamber of Commerce of the United States v. Whiting*, 563 U. S. 582, 599 (2011); *Virginia Uranium, Inc. v. Warren*, 139 S. Ct. 1894, 204 L. Ed. 2d 377, 382 (2019).

<sup>650</sup> *Wigod v. Wells Fargo Bank, N.A.*, 673 F.3d 547, 576 (7<sup>th</sup> Cir. 2012).

poderes históricos de regulación [*police powers*] de los Estados no deben ser reemplazados por la ley federal a menos que sea el propósito claro y manifiesto del Congreso. Sin embargo, bajo la doctrina de campo ocupado, una ley estatal es desplazada si la ley federal ocupa con tanta profundidad un campo legislativo que haga razonable la inferencia de que el Congreso no dejó espacio para que los Estados lo suplementen»).

En esta misma resolución el Tribunal dispuso sobre el desplazamiento implícito lo siguiente:

*The Supreme Court has found implied conflict pre-emption where either (1) it is impossible for a private party to comply with both state and federal requirements, or (2) where state law stands as an obstacle to the accomplishment and execution of the full purposes and objectives of Congress* («La Corte Suprema ha encontrado un conflicto de desplazamiento implícito cuando (1) es imposible que una parte privada cumpla con ambos requisitos estatales y federales, o (2) donde la ley estatal es un obstáculo para el logro y ejecución de la totalidad de los propósitos y objetivos del Congreso»).

El problema de esta teoría del «desplazamiento implícito» es que da lugar a la apreciación del juez acerca de si existe contradicción, y en esa medida convierte la constitucionalidad de muchas leyes en una permanente especulación<sup>651</sup>. Por eso no han faltado veces que incluso han dudado de la amplitud con que a veces se ha aplicado esta teoría. Así, el Juez Asociado Thomas expreso, en *Arizona v. United States*<sup>652</sup>, con respecto a la teoría de desplazamiento implícito (*implied preemption*), que es inconsistente con la Constitución, veamos:

*«I have explained that the «purposes and objectives» theory of implied preemption is inconsistent with the Constitution because it invites courts to engage in freewheeling speculation about*

<sup>651</sup> El Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. en *Affordable Hous. Found., Inc. v. Silva* [*Affordable Hous. Found., Inc. v. Silva*, 469 F.3d 219, 238 (2nd Cir.2006)], dispuso que el desplazamiento de una ley estatal por una ley federal no puede realizarse de forma especulativa: «*The conflict standard for preemption is strict. Federal preemption cannot be premised on unwarranted speculations as to Congress's intent. A clear demonstration of conflict must exist before the mere existence of a federal law maybe said to preempt state law operating in the same field*» («El estándar de conflicto para el desplazamiento es estricto. El desplazamiento federal no puede basarse en especulaciones injustificadas en cuanto a la intención del Congreso. Una clara demostración de conflicto debe existir antes de que la mera existencia de una ley federal se diga que desplaza a la ley estatal que opere en el mismo campo»).

<sup>652</sup> *Arizona v. United States*, 132 S. Ct. 2492, 2524 (2012).

*congressional purpose that roams well beyond statutory text* («He explicado que la teoría de los “propósitos y objetivos” del desplazamiento implícito es incompatible con la Constitución, porque invita a los tribunales a participar en especulaciones libre de restricciones sobre el propósito del Congreso, que va mucho más allá del texto legal»).

En el campo de nuestra materia, no existe una ley federal que prohíba expresamente que un Estado o Territorio promulgue una ley sobre competencia desleal *per se*. En otras palabras, ni la Ley de Derechos de autor ni la de patentes ni ninguna otra ley federal prohíbe expresamente en sus estatutos a los Estados la promulgación de leyes en el ámbito general de la competencia desleal. Por eso no existen limitaciones algunas a los Estados para promulgar este tipo leyes que surjan como consecuencia de las doctrinas de «desplazamiento expreso» (*express preemption*) o la doctrina implícita de «campo ocupado» (*field preemption*), ya que la decisión del TSEU en *Erie Railroad Co. v. Tompkins*<sup>653</sup> dio espacio a los Estados a promulgar leyes de «*commercial law*» dentro de la cuales se derivan las leyes de competencia desleal, lo cual abordaremos en el subepígrafes 1.2.A de este Capítulo. Por lo que, reduciremos nuestro análisis a las situaciones en donde la jurisprudencia estadounidense ha determinado que aplica o no la figura jurídica de «desplazamiento conflictivo» (*conflict preemption*) en relación con las legislaciones federales vigentes en materia de competencia económica, a saber: a) Ley de Derechos de autor (*Copyright*); b) Ley de Patente (*United States Patent and Trademarks Office Act*); c) Ley *Sherman* (*Sherman Act*); d) Ley de la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission Act*); e) Ley *Lanham* (*Lanham Act*); y f) Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016 (*Defend Trade Secrets Act of 2016*).

Por otra parte, una ley estatal que restrinja la competencia económica puede ser declarada inconstitucional bajo las cláusulas de: a) Igual Protección de las Leyes; y b) Comercio Interestatal. En el primer caso, cuando la ley estatal levanta barreras competitivas para discriminar entre intereses económicos especiales o proteccionistas, puede estar sujeta a ser declarada inconstitucional por la «Cláusula de Igual Protección de las Leyes». Esta cláusula surge de la sección primera de la Decimocuarta enmienda de la Constitución<sup>654</sup> que dispone lo siguiente:

*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the*

<sup>653</sup> *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938).

<sup>654</sup> Const. EE.UU. enm. XIV, § 1.

*state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws* («Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la igual protección de las leyes») <sup>655</sup>.

Esta cláusula también está contenida en la Constitución de Puerto Rico, en la sección séptima del artículo segundo que expresa lo siguiente: «Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes [...]» <sup>656</sup>.

En cuanto al segundo supuesto, la inconstitucionalidad puede plantearse cuando cualquier regulación que promulgue un Estado o Territorio obstruya el comercio interestatal de los Estados Unidos. En este caso, esa norma está sujeta a ser declarada inconstitucional por la «Cláusula de Comercio Interestatal». Este mandato constitucional proviene de la tercera cláusula de la sección octava del artículo primero de la Constitución estadounidense que dispone lo siguiente:

*The Congress shall have power to: [...] To regulate commerce with foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes* («El Congreso tendrá el poder: [...] Para reglamentar el

<sup>655</sup> Archivos Nacionales y Administración de Documentos de los Estados Unidos, en: <https://www.archives.gov/espanol/constitucion.html> (accedido 20 de enero de 2020).

<sup>656</sup> Const. PR art. II, § 7.

El más alto foro jurídico puertorriqueño expresó sobre esta cláusula en *Berberena v. Echegoyen* [*Berberena v. Echegoyen*, 128 D.P.R. 864, 878 (1991)], lo siguiente: «La cláusula constitucional que garantiza la igual protección de las leyes no exige un trato igual a todos los ciudadanos. Solo prohíbe un trato desigual e injustificado entre personas similarmente situadas. Así, dicha protección reconoce el principio básico de que para gobernar una sociedad tan compleja y variada, en la que existen tantos intereses individuales y grupales y diversas relaciones sociales, es necesario establecer clasificaciones; pero, a su vez, también es necesario proteger a las personas contra desigualdades indebidas, irrazonables o injustificadas».

comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus indias»)<sup>657</sup>.

En esta Cláusula de Comercio de la Constitución, el pueblo de los Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de «regular el Comercio [...] entre los diversos Estados». Sin embargo, según el TSEU, incluso cuando el Congreso no ejerce su facultad en virtud de esta cláusula, por sí misma impide a los Estados discriminar contra otros Estados o colocar barreras irrazonables. La Corte extrae esta conclusión de la «Constitución no ejercitada» o el aspecto durmiente que le concede el poder al Congreso, siendo así como la doctrina de la «Cláusula de Comercio en su aspecto durmiente» llegó a obtener su curioso nombre<sup>658</sup>. El TSPR en *E.L.A. v. Northwestern Selecta*<sup>659</sup>, se expresó sobre el aspecto durmiente de esta cláusula constitucional en el sentido siguiente:

«El Tribunal Supremo federal ha utilizado diversas teorías para apoyar el desarrollo de la doctrina de la *Cláusula de Comercio* en su aspecto durmiente. Inicialmente, ésta pretendía desalentar aquellas disposiciones reglamentarias dirigidas a beneficiar los intereses económicos dentro del estado que imponían restricciones a los competidores de fuera de sus lindes geográficos. Así se destaca la importancia de operar conjuntamente como una nación, a la vez que se le reconoce cierto grado de autonomía fiscal a sus componentes. Los efectos perjudiciales que la doctrina quiere evitar han sido denominados por dicho Tribunal como aislamiento o balcanización, y las medidas impugnadas han sido analizadas a la luz de la necesidad apremiante de alcanzar el beneficio común sobre el de cada estado individual. En parte, lo que se persigue es evitar represalias de los otros estados generadas en respuesta al trato desigual brindado a sus residentes por un estado hermano, lo cual socavaría los designios del esquema constitucional federal. Igualmente, se protege la libertad de movimiento de los bienes entre los estados y los demás componentes de la Nación Americana salvaguardando el libre acceso y competencia de los mercados constituidos por estos. Por otro lado, se le ha permitido a los estados imponer medidas no discriminatorias siempre y cuando éstas sean aplicadas de forma neutral aunque acarreen algún efecto adverso sobre el comercio interestatal. Ello, en parte, por entender que los intereses afectados dentro del estado

---

<sup>657</sup> Const. EE.UU. art. I, § 8, cl.3.

<sup>658</sup> HAMBURGER, Philip: «The Second Commerce Clause», *Columbia Public Law Research Paper* núm. 14-423, 2014, págs. 1-2.

<sup>659</sup> *E.L.A. v. Northwestern Selecta*, 185 D.P.R.40, 42-43 (2012).



operan como salvaguarda contra el posible abuso legislativo ejercitado hacia los residentes de otros estados».

La finalidad de este trabajo propone modificar el régimen jurídico actual en materia de competencia desleal en Puerto Rico. En la actualidad es uno administrativo, y el propósito con esta propuesta es convertirlo en uno judicial y complementar por medio de un nuevo estatuto la carencia existente de regulación sobre esta materia. Esto lo fundamentamos, primeramente, por la pobre jurisprudencia que existe sobre este campo en el entorno jurídico de Puerto Rico, lo que nos da a entender que el régimen jurídico-administrativo sobre competencia desleal promulgado no ha servido para los propósitos que fue creado. Por otra parte, los cambios en los comportamientos sociales y económicos que ocurren en la sociedad y se reflejan en el mercado, obligan a promulgar estatutos que estén a la par con dicha evolución para su correcto funcionamiento. Por último, la globalización de los mercados exige equiparar la regulación de competencia económica puertorriqueña con las jurisdicciones estadounidenses, españolas, comunitarias (Unión Europea) y otras, a unos niveles eficientes, para conseguir unos mercados transparentes y leales para su buen funcionamiento, y así sirvan de estímulo para la inversión extranjera en Puerto Rico.

Como podrá observarse, cualquier norma que se intente crear en territorio puertorriqueño tiene que conllevar por obligación, previo a su promulgación, un examen jurídico sobre los efectos que este nuevo estatuto tendría sobre los estatutos federales que ocupan el campo en la materia que se pretende desarrollar la nueva regulación. En aras de determinar si el Congreso, primeramente, ocupa el campo en la materia que propone la nueva regulación, o si existen partes de la nueva norma que entra en conflicto explícito o implícito con la intención del Congreso o si el nuevo estatuto o algún precepto del mismo de su faz es inconstitucional. A continuación, analizamos si esta propuesta «*lege ferenda*» puede ser desplazada por virtud de las leyes federales que ocupan el campo en materia de derecho de exclusiva de autor y patente o por potestad de leyes federales concordantes en el campo del derecho de competencia como: a) la Ley *Sherman*; b) la Ley de la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission Act*); c) la Ley *Lanham* de marcas; o d) la recién creada Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016 conocida como *Defend Trade Secrets Act of 2016*. Y por supuesto, determinar si esta propuesta puede ser declarada inconstitucional sobre la base de la Cláusula de Igual de Protección de las Leyes o el aspecto durmiente de la Cláusula de Comercio Interestatal de los Estados Unidos.

## 1.2. Jurisprudencia que fijó los límites de la doctrina del desplazamiento en materia de competencia desleal

Las líneas generales expuestas anteriormente fueron objeto de diversas precisiones en la jurisprudencia estadounidense. A continuación se expondrán los casos que resultan más importantes para la materia de competencia desleal, que nos permitan fijar posteriormente la posibilidad de que Puerto Rico establezca una legislación específica en este ámbito en ciertos aspectos.

### A. *Erie Railroad Co. v. Tompkins*

En el año 1938, el TSEU resolvió el caso *Erie*<sup>660</sup>. Esta decisión ha resultado muy relevante en la jurisprudencia estadounidense en general, sentando las bases para la aplicación en los tribunales federales de las leyes de *common law* de los Estados o Territorios en materia que no estuviera regulada por la Constitución o las leyes federales del Congreso. El TSEU dispuso en este caso que:

*Except in matters governed by the U.S. Constitution or by acts of Congress, the law to be applied in any case is the law of the state. Whether the law of the state shall be declared by its legislature in a statute or by its highest court in a decision is not a matter of federal concern. There is no federal general common law. Congress has no power to declare substantive rules of common law applicable in a state, whether they be local in their nature or general, be they commercial law or a part of the law of torts* («Excepto en asuntos regidos por la Constitución de los Estados Unidos o por leyes del Congreso, la ley que se aplicará en cualquier caso es la ley del estado. Independientemente, si la ley del estado es declarada por su legislatura en un estatuto o por su máximo tribunal en una decisión, no es un asunto de consideración federal. No existe una ley federal general de *common law*. El Congreso no tiene poder para declarar las normas sustantivas de *common law* aplicables en un Estado, ya sean de su naturaleza local o de carácter general, ya sea ley comercial (mercantil) o parte de la ley de agravios (daños y perjuicios)»).

Por lo tanto, al no existir una regulación federal general en materia de competencia desleal, la ley que aplica en el foro federal en el territorio no incorporado de Puerto Rico es el Código Civil de Puerto Rico, que proviene del Código Civil Español, y las legislaciones especiales en este campo.

---

<sup>660</sup> *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64, 78 (1938).

Una doctrina tan directa tuvo unas consecuencias obvias, impidiendo el desarrollo de un *common law* de normativa de competencia desleal a nivel federal<sup>661</sup>. Con la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en *Erie*, en un momento en que las empresas y la industria se estaban volviendo menos localizadas y más nacionales e internacionales, y la necesidad de normas jurídicas nacionales se hacía más pronunciada, la Corte Suprema dictaminó que «*There is no federal general common law*». Esto impactó a los juristas y empresarios de la época, pues solamente con tomar en consideración que la nación estadounidense está formada por cincuenta Estados más los Territorios, y cada uno de estos desarrollan sus propias leyes de *common law* o Derecho Civil según sea el caso, se creaba una grave disparidad legislativa<sup>662</sup>. Esta decisión limitó la promulgación de un modelo legislativo o regulatorio uniforme en materia de competencia desleal a nivel federal.

Aunque la decisión de *Erie* tuvo implicaciones para todas las resoluciones del poder judicial federal en casos de diversidad<sup>663</sup>, su impacto en la materia de competencia desleal fue particularmente preocupante para los intereses comerciales de los Estados Unidos. Inicialmente, la preocupación se refería a la incapacidad de fundamentarse en precedentes federales para definir los parámetros de la competencia desleal en los Estados Unidos. Debido a *Erie*, el poder judicial federal no podía desarrollar una normativa uniforme de *common law* en esa materia, excepto en relación con la interpretación y aplicación de los estatutos federales, lo que significa que el desarrollo y perfeccionamiento de la ley de competencia desleal se dejó a las legislaturas y los tribunales estatales. Algunas de las preocupaciones relativas a las lagunas en la legislación sobre competencia desleal que resultaron de *Erie* se resolvieron con la promulgación en el año 1946 de la Ley *Lanham*. Sin embargo, las preocupaciones sobre el alcance de la legislación federal sobre marcas y,

---

<sup>661</sup> SANDEEN, Sharon K.: «The evolution of trade secret law and why courts commit error when they do not follow the uniform trade secret acts», *Hamline Law Review*, Vol. 33, 2010, pág. 498.

<sup>662</sup> La decisión judicial ha sido comúnmente criticada por originar esta dispersión legislativa, véase STEINMAN, Adam: «What is the Erie Doctrine? (And What Does It Mean for the Contemporary Politics of Judicial Federalism?)», *Notre Dame Law Review*, vol. 84, 2008, pág. 245; SHERRY, Suzanna, «Wrong, Out of Step, and Pernicious: Erie as the Worst Decision of All Time», *Pepperdine Law Review*, 2012; *Vanderbilt Public Law Research Paper* núm. 11-15, <https://ssrn.com/abstract=1803458>.

<sup>663</sup> Casos entre ciudadanos de distintos Estados o Territorios de los EE.UU. (28 USC § 1332).

en términos más generales, la legislación sobre competencia desleal continuó persistiendo entre los abogados practicantes<sup>664</sup>.

En el año 1959, el Congresista John Lindsay introdujo una legislación para promulgar una ley federal de competencia desleal que suplementaría la Ley *Lanham*. En el año 1964, este congresista tuvo la primera y aparentemente la única audiencia<sup>665</sup> ante un Subcomité del Congreso de los EE.UU. en donde expuso el propósito de este estatuto propuesto, que tuvo la oposición de la Oficina del Fiscal General (*Attorney General's Office*) y de la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission*). Al mismo tiempo, el NCCUSL para llenar este vacío promulgó una legislación uniforme sobre las prácticas de competencia desleal conocida como *Uniform Deceptive Trade Act* la cual fue revisada en el año 1966 y adoptada por varios Estados (como mencionamos en el epígrafe 4.5 del capítulo I, esta legislación fue retirada en el año 2000). Durante esta época, también se consideró el proyecto de ley *Unfair Competition Act* of 1966 del Senador John L. McClellan<sup>666</sup>. Esta propuesta de ley -a diferencia de la del Congresista Lindsay que proponía la creación de un nuevo estatuto sobre competencia desleal- buscaba enmendar la Ley *Lanham* para incluir varias modificaciones que impusiera responsabilidad civil por actos de competencia desleal a un participante del mercado.

Con el fracaso de estos intentos, por tanto, actualmente en la jurisdicción federal no existe un estatuto en materia regulatoria de competencia desleal en términos generales. Sí existen dos leyes especiales dentro del ámbito de la competencia desleal, la Ley *Lanham* (*Lanham Act*) en el Derecho Marcario; y la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016 (*Defend Trade Secrets Act of 2016*) sobre violación de secretos de negocios o empresariales. Y por supuesto en esta área pero con una función regulatoria jurídico-administrativa, la Ley de la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission Act*) que crea la agencia federal conocida como «Comisión Federal de Comercio» (*Federal Trade Commission*), que proscribe la competencia desleal en el comercio interestatal y otros asuntos, pero que no concede derechos a los consumidores o empresas para presentar acciones privadas ante los

---

<sup>664</sup> SANDEEN: *op. cit.*, págs. 500-501; ISSACHAROFF, Samuel - MAROTTA-WURGLER, Florencia: «The Hollowed Out Common Law», *NYU Law and Economics Research Paper* núm. 18-33; *UCLA Law Review*, 2018.

<sup>665</sup> *Hearing on H.R. 4651 before the Subcommittee on Commerce and Finance of the House Committee on Interstate and Foreign Commerce*, 88th Cong., 2nd Session 9 (1964).

<sup>666</sup> SANDEEN: *op. cit.*, pág. 511.

tribunales federales por actos de competencia desleal para el resarcimiento de los daños sufridos (como plantearemos en el apartado 2.2. de este capítulo).

En síntesis, *Erie* resolvió que, excepto en materias que estén reguladas por la Constitución o leyes federales, las leyes de aplicación en los tribunales federales en materia de *common law* serán las leyes de los Estados y Territorios. Dentro de las cuales se encuentra explícitamente el «*commercial law*» del cual se derivan las leyes de competencia desleal. Por tanto, hay un mandato constitucional y jurisprudencial para que sean los Estados y Territorios los que promulguen sus propias leyes de competencia desleal sujeto a las restricciones antes mencionadas.

#### B. *Sears-Compco*

Después de *Erie* llegaron las decisiones de *Sears-Compco*<sup>667</sup> de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1964, que aparentemente aniquilaron más de cien años de las leyes estatales sobre la competencia desleal que prohibían la simulación de formas no funcionales que probablemente confundieran a los compradores<sup>668</sup>. A continuación, discutiremos ambas decisiones.

En el caso de *Sears*, el demandado, *Stiffel Company* (en adelante *Stiffel*), aseguró el diseño y las patentes de una «lámpara de poste», un tubo vertical que tiene lámparas a lo largo del exterior. El tubo estaba hecho de modo que se mantenía erguido entre el suelo y el techo de una habitación. Las lámparas de poste demostraron un decidido éxito comercial, y poco después de que *Stiffel* las introdujera en el mercado, *Sears, Roebuck & Company* (en adelante *Sears*) puso en el mercado una lámpara sustancialmente idéntica, que vendía a un precio más barato, siendo el precio de venta al por menor de *Sears* casi igual al precio al por mayor de *Stiffel*. Este último presentó una acción contra *Sears* en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, alegando primeramente que copiando su diseño *Sears* había infringido las patentes de *Stiffel* y que vendiendo copias de la lámpara, había causado confusión en el comercio en cuanto al fabricante de las lámparas. Por lo tanto, había cometido un acto de competencia desleal bajo la Ley del Estado de Illinois, EE.UU (en adelante «Ley de Illinois»). Existía evidencia de que: a) las etiquetas de identificación no estaban adheridas a las lámparas de *Sears*, aunque las etiquetas aparecieron en los cartones en los que se entregaban las lámparas a los clientes; y b) que los clientes le

<sup>667</sup> *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964); *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964).

<sup>668</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 7-175.

habían preguntado a *Stiffel* si sus lámparas eran diferentes a las de *Sears* y que en dos casos los clientes que habían comprado a *Stiffel* se habían quejado al enterarse de que *Sears* vendía lámparas sustancialmente idénticas a un precio mucho más bajo.

El Tribunal de Distrito, después de declarar inválidas las patentes de *Stiffel* por falta de «invención», concluyó que la lámpara de *Sears* era una copia sustancialmente exacta a la de *Stiffel* y que las dos lámparas eran tan parecidas, tanto en apariencia como en sus detalles funcionales, que la confusión entre ellas era probable, y que ya se había producido una cierta confusión. A partir de estas conclusiones, el Tribunal de Distrito declaró a *Sears* culpable de competencia desleal, le prohibió que compitiera injustamente con *Stiffel* vendiendo o intentando vender lámparas de poste idénticas o similares, y ordenó el resarcimiento de los daños resultantes causados por esta competencia desleal.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Distrito. Este tribunal sostuvo que para establecer un caso de competencia desleal bajo la Ley de Illinois, no había necesidad de demostrar que *Sears* estaba pasando las lámparas suyas como lámparas de *Stiffel* (*Passing off*)<sup>669</sup>. *Stiffel* sólo tenía que probar que existía un riesgo de confusión en cuanto al suministrador de los productos, de forma que los dos artículos eran lo suficientemente idénticos como para que los clientes no pudieran determinar quién había hecho cada uno de ellos. Impresionada por la notable uniformidad de apariencia de las lámparas, la Corte de Apelaciones confirmó las conclusiones del Tribunal de Distrito sobre el riesgo de confusión y la cierta confusión real ocurrida. Esto era suficiente bajo la Ley de Illinois para sostener la sentencia por competencia desleal.

*Sears* apeló al TSEU y este revocó la sentencia emitida y confirmada por la Corte de Apelaciones. El TSEU determinó que la cuestión en este caso era si una ley de competencia desleal de un Estado puede, consecuentemente con las leyes federales de patentes, imponer la responsabilidad o prohibir la copia de un artículo que no está protegido ni por una patente federal ni por un derecho de autor. El TSEU resolvió lo siguiente<sup>670</sup>:

---

<sup>669</sup> Sobre los actos de *passing off* Capítulo IV, epígrafe 7.1. Véase BARRETT, Margreth: «A Cause of Action for “Passing Off/Associational Marketing”», *Intellectual Property Theory*, vol. 1, 2010; GOEL, Shivam: «Testing the Maintainability of Composite Suit of “Design Infringement” & “Passing Off”», 2018, págs. 2-3, <https://ssrn.com/abstract=3307106>.

<sup>670</sup> Véase BARTOW, Ann: «The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues», *Kentucky Law Journal*, vol. 97, núm. 2, 2008, págs. 32-34.

*Patent rights exist only by virtue of statute. The patent system is one in which uniform federal standards are carefully used to promote invention while at the same time preserving free competition. Obviously a State could not, consistently with the Supremacy Clause of the Constitution, extend the life of a patent beyond its expiration date or give a patent on an article which lacked the level of invention required for federal patents. To do either would run counter to the policy of Congress of granting patents only to true inventions, and then only for a limited time. Just as a State cannot encroach upon the federal patent laws directly, it cannot, under some other law, such as that forbidding unfair competition, give protection of a kind that clashes with the objectives of the federal patent laws* («Los derechos de patente sólo existen por virtud de la ley. El sistema de patentes es aquel en el que se utilizan cuidadosamente normas federales uniformes para promover la invención y, al mismo tiempo, preservar la libre competencia. Obviamente, un Estado no podría, de manera consistente con la Cláusula de Supremacía de la Constitución, extender la vida de una patente más allá de su fecha de vencimiento o conceder una patente sobre un artículo que carecía del nivel de invención requerido para patentes federales. Hacer cualquiera de los dos sería contrario a las normas del Congreso de otorgar patentes sólo a las invenciones verdaderas, y luego sólo por un tiempo limitado. Así como un Estado no puede invadir las leyes federales de patentes directamente, no puede, bajo alguna otra ley, como la que prohíbe la competencia desleal, dar protección de una clase (o forma) que choca con los objetivos de las leyes federales de patentes»).

*An unpatentable article, like an article on which the patent has expired, is in the public domain and may be made and sold by whoever chooses to do so. Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trade-mark is the exercise of a right possessed by all, and in the free exercise of which the consuming public is deeply interested. To allow a State by use of its law of unfair competition to prevent the copying of an article which represents too slight an advance to be patented would be to permit the State to block off from the public something which federal law has said belongs to the public* («Un artículo no patentable, como un artículo sobre el cual la patente ha expirado, es de dominio público y puede ser hecho y vendido por quien elige hacerlo. Compartir la plusvalía de un artículo desprotegido por una patente o marca es el ejercicio de un derecho de todos y el libre ejercicio del cual el público consumidor está profundamente interesado. Permitir a un

Estado, mediante el uso de su ley de competencia desleal, impedir la copia de un artículo que representa un avance muy leve para ser patentado, sería permitir al Estado bloquear al público algo que la ley federal ha dicho que pertenece al público»).

*Mere inability of the public to tell two identical articles apart is not enough to support an injunction against copying or an award of damages for copying that which the federal patent laws permit to be copied. Doubtless a State may, in appropriate circumstances, require that goods, whether patented or unpatented, be labeled or that other precautionary steps be taken to prevent customers from being misled as to the source, just as it may protect businesses in the use of their trademarks, labels, or distinctive dress in the packaging of goods so as to prevent others, by imitating such markings, from misleading purchasers as to the source of the goods. But because of the federal patent laws a State may not, when the article is unpatented and uncopyrighted, prohibit the copying of the article itself or award damages for such copying* («La mera incapacidad del público para decidir sobre dos artículos idénticos no es suficiente para apoyar una medida cautelar (*injunction*) judicial contra la copia o el otorgamiento de daños por copiar lo que las leyes federales de patentes permiten ser copiado. Sin lugar a dudas, un Estado puede, en circunstancias adecuadas, exigir que los productos patentados o no patentados sean etiquetados o que se adopten otras medidas cautelares para evitar que los clientes sean engañados en cuanto a la fuente (procedencia), de la misma manera que puede proteger a las empresas en el uso de sus marcas, etiquetas o imagen de envoltura comercial de las mercancías a fin de evitar que otros, al imitar tales marcas, induzcan a engaño a los compradores en cuanto a la fuente (procedencia) de las mercancías. Pero, debido a las leyes federales de patentes, un Estado no puede, cuando el artículo no está patentado y sin derecho de autor, prohibir la copia del artículo o conceder daños por tal copia»).

Como se aprecia, el TSEU no tomó la decisión basándose en que fuera una cuestión de «competencia desleal», sino un aspecto del derecho de patentes, que es una materia federal en la que por lo tanto la legislación de un Estado no puede suponer soluciones distintas. Como la lámpara de *Stiffel* ya no estaba sujeta a derecho de patente ni otro de exclusiva, era de dominio público y libremente imitable (no existía, además,



«funcionalidad» en las características imitadas, que sí podría haber originado una cuestión distinta<sup>671</sup>).

Después del caso de Sears, el TSEU resolvió el litigio de *Compco Corp.* (en adelante *Compco*)<sup>672</sup>. De los hechos fácticos surge que tanto *Compco* como *Day-Brite Lighting, Inc.* (en adelante *Day-Brite*) eran fabricantes de luminarias fluorescentes del tipo ampliamente utilizado en oficinas y tiendas. *Day-Brite*, en el año 1955, obtuvo de la Oficina de Patentes una patente de diseño sobre un reflector que tenía nervaduras cruzadas reivindicadas para dar tanto fuerza como atractivo al accesorio. *Day-Brite* también solicitó, pero se le negó, una patente de utilidad en el mismo dispositivo. Después de que *Day-Brite* había comenzado a vender sus productos, *Compco* comenzó a fabricar y vender accesorios muy similares a los suyos. Posteriormente, *Day-Brite* demandó y alegó que *Compco* había infringido la patente de diseño de *Day-Brite*. Presentó una segunda acusación de que el público y el comercio habían llegado a asociar este diseño en particular con *Day-Brite*, que *Compco* había copiado el diseño distintivo de *Day-Brite* para confundir y engañar a los compradores para que pensaran que los accesorios de *Compco* eran en realidad los de *Day-Brite*, y que al hacerlo había competido injustamente con *Day-Brite*.

El Tribunal de Distrito declaró la patente de diseño inválida. Pero en cuanto a la segunda acusación, aunque el tribunal no encontró que *Compco* había participado en prácticas engañosas o fraudulentas, sostuvo que había sido culpable de competencia desleal bajo la Ley de Illinois. La Corte determinó que: la apariencia general del accesorio de *Compco* era la misma, al ojo del observador ordinario, que la apariencia total del reflector de *Day-Brite*; que representaba el diseño de la patente invalidada; que la apariencia del diseño de *Day-Brite* tenía la capacidad de identificar a *Day-Brite* en el comercio y de hecho le identificaba en el comercio; que la venta simultánea de los dos productos era susceptible de causar confusión en el comercio; y que se había producido una verdadera confusión. Sobre estas conclusiones, el Tribunal de Distrito declaró a *Compco* culpable de competencia desleal en la venta o intento de venta de reflectores idénticos o confusamente similares a los hechos por *Day-Brite*.

La Corte de Apelaciones sostuvo que había pruebas sustanciales en el expediente para apoyar la conclusión del Tribunal de Distrito de confusión probable y que este hallazgo era suficiente para apoyar la

<sup>671</sup> Sobre el problema de la «funcionalidad» en las creaciones de forma tridimensionales véase lo expuesto en el Capítulo V, epígrafe 5.5.B.

<sup>672</sup> *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964).

comisión de un acto de competencia desleal bajo la Ley de Illinois. Aunque el Tribunal de Distrito no había formulado tal constatación, el Tribunal de Apelación observó que «*several choices of ribbing were apparently available to meet the functional needs of the product*» yet Compco «*chose precisely the same design used by the plaintiff and followed it so closely as to make confusion likely*» («varias opciones de nervaduras aparentemente estaban disponibles para satisfacer las necesidades funcionales del producto» pero Compco «eligió con precisión el mismo diseño utilizado por el demandante y lo siguió tan de cerca como para crear una probable confusión»). La Corte de Apelaciones sostuvo que un diseño que identifica a su fabricante en el comercio es un derecho protegible bajo la Ley de Illinois, aunque el diseño no sea patentable.

Al igual que en el caso de *Sears*, el TSEU expresó que la cuestión en este caso era si esta ley estatal de competencia desleal entró en conflicto con las leyes federales de patentes en materia de prohibir copiar un diseño industrial no patentado. El Tribunal Supremo de los EE.UU. revocó la sentencia y resolvió lo siguiente<sup>673</sup>:

*If a design is not entitled to a design patent or other federal statutory protection, then it can be copied at will* («Si un diseño no tiene derecho a una patente de diseño u otra protección estatutaria federal, entonces se puede copiar a voluntad»).

*While the federal patent laws prevent a state from prohibiting the copying and selling of unpatented articles, they do not stand in the way of state law, statutory or decisional, which requires those who make and sell copies to take precautions to identify their products as their own. A state of course has power to impose liability upon those who, knowing that the public is relying upon an original manufacturer's reputation for quality and integrity, deceive the public by palming off their copies as the original* («Mientras las leyes federales de patentes impiden que un Estado prohíba copiar y vender artículos no patentados, no se oponen a la ley estatal, estatutaria o decisional, que obliga a quienes hacen y venden copias a tomar precauciones para identificar sus productos como propios. Un Estado, por supuesto, tiene el poder de imponer responsabilidad a aquellos que, sabiendo que el público está confiando en la reputación de un fabricante original por calidad e integridad, engañan al público al representar sus copias como el original»).

---

673

*Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964), pág. 238.

*That an article copied from an unpatented article could be made in some other way, that the design is «nonfunctional» and not essential to the use of either article, that the configuration of the article copied may have a «secondary meaning» which identifies the maker to the trade, or that there may be «confusion» among purchasers as to which article is which or as to who is the maker, may be relevant evidence in applying a state's law requiring such precautions as labeling; however, and regardless of the copier's motives, neither these facts nor any others can furnish a basis for imposing liability for or prohibiting the actual acts of copying and selling («Que un artículo copiado de un artículo no patentado pudiera hacerse de alguna otra manera, que el diseño sea “no funcional” y no esencial, para el uso de cualquiera de los artículos; que la configuración del artículo copiado puede tener una “distintividad sobrevenida” que identifica el fabricante en el comercio o que puede haber “confusión” entre los compradores en cuanto a qué artículo es cuál o quién es el fabricante, puede ser evidencia relevante en la aplicación de la ley de un estado que requiere tales precauciones como el etiquetado; sin embargo, e independientemente de los motivos del copiadador, ni estos hechos ni otros pueden proporcionar una base para imponer responsabilidad o prohibir los actos actuales de copia y venta»).*

En las decisiones de *Sears-Compco*, el TSEU, basándose en la premisa de que la protección otorgada a los demandantes bajo la ley estatal de competencia desleal era la misma que la otorgada por las leyes federales de patentes, encontró que los dos estaban en conflicto. Cuando existe tal conflicto, la Cláusula de Supremacía exige que la ley federal prevalezca sobre la ley estatal conflictiva<sup>674</sup>, el antes expuesto como «desplazamiento conflictivo» (*conflict preemption*).

En síntesis, el más alto foro judicial estadounidense resolvió en estos casos que una legislación estatal o territorial en materia de competencia desleal no puede extender o conceder un derecho de uso exclusivo, en sustitución de las leyes federales de autor y patente de los Estados Unidos. Sin embargo, con el transcurso de los años se ha reconocido el derecho de los Estados a promulgar legislaciones en materia de etiquetado o imagen de envoltura comercial de los productos, para imponer ciertos tipos de condiciones, en aras de evitar la confusión de los consumidores en el mercado (materia que le compete al Derecho Marcario). Por otra parte, la rigidez de la decisión de *Sears-Compco*, sobre la amplitud del alcance del desplazamiento de las leyes de autor y patentes de autor se flexibilizó un

---

<sup>674</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 7-178; BARTOW: *op. cit.*, pág. 42.

poco con unas decisiones posteriores del más alto foro estadounidense, como veremos a continuación.

### C. Post *Sears-Compco*

A partir del año 1973, el TSEU, en una serie de decisiones, comenzó a retirarse de las generalizaciones arrolladoras de la «sola protección federal» de *Sears-Compco*. Este abandono por parte de la Corte Suprema del sentido restrictivo de las generalizaciones de *Sears-Compco*, llevó a muchos tribunales inferiores a leer muy estrictamente a *Sears-Compco*, incluso en los casos de simulación de formas de producto. Algunos argumentaron que el equilibrio previo a *Sears-Compco* entre la autoridad estatal y federal sobre la simulación de productos había sido en gran medida restaurado<sup>675</sup>.

En la decisión de *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*<sup>676</sup>, del año 1989, el TSEU redujo y aplicó la política de las decisiones de *Sears-Compco*. La Juez O'Connor, hablando por un Tribunal Supremo unánime, admitió que la Corte en varias decisiones en los veinticinco años desde *Sears-Compco* había adoptado «*less rigid view of the scope of federal pre-emption under the patent laws*» («una visión menos rígida del alcance del desplazamiento federal (*preemption*) bajo las leyes de patentes»). El Tribunal rechazó una lectura amplia de *Sears-Compco* que significaría que los Estados no pueden dar «*any form of protection to articles or processes which fall within the broad scope of patentable subject matter*» («ninguna forma de protección a los artículos o procesos que caen dentro del ámbito amplio de la materia patentable»)<sup>677</sup>, lo cual indudablemente eliminaba la posibilidad de promulgar leyes de competencia desleal en el ámbito de la forma de productos o creaciones materiales, entre otros<sup>678</sup>.

Limitando de manera significativa las generalidades de *Sears-Compco*, el Tribunal aplicó una versión más restringida de la política de desplazamiento para derogar una ley estatal que concedía protección patentada a ciertos diseños de productos. En el proceso de hacerlo, la Corte reafirmó el derecho de los Estados a conceder cierta protección

<sup>675</sup> MC CARTHY: *op. cit.*, pág. 7-179.

<sup>676</sup> *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989).

<sup>677</sup> *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, *supra*, pág. 154.

<sup>678</sup> Como señaló el TSEU sobre *Sears* pocos años después en *Eldred v. Ashcroft* [*Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003)]: «*The point insistently made in Sears is no more and no less than this: States may not enact measures inconsistent with the federal patent laws*» («Lo que se insiste en *Sears* no es ni más ni menos que esto: los Estados no pueden promulgar medidas inconsistentes con las leyes federales de patentes»).

limitada a la imagen de envoltura comercial de las mercancías (*trade dress*) en normas de competencia desleal y ley de marcas<sup>679</sup>. Concretamente el TSEU dispuso:

*That the extrapolation of such a broad pre-emptive principle from Sears is inappropriate is clear from the balance struck in Sears itself. The Sears Court made it plain that the States «may protect businesses in the use of their trademarks, labels, or distinctive dress in the packaging of goods so as to prevent others, by imitating such markings, from misleading purchasers as to the source of the goods» [...] Trade dress is, of course, potentially the subject matter of design patents [...] Yet our decision in Sears clearly indicates that the States may place limited regulations on the circumstances in which such designs are used in order to prevent consumer confusion as to source. Thus, while Sears speaks in absolutist terms, its conclusion that the States may place some conditions on the use of trade dress indicates an implicit recognition that all state regulation of potentially patentable but unpatented subject matter is not ipso facto pre-empted by the federal patent laws («Que la extrapolación de un principio de ocupación de campo tan amplio de Sears es inapropiado, se desprende del balance alcanzado en el propio Sears. El Tribunal de Sears señaló claramente que los Estados “pueden proteger a las empresas en el uso de sus marcas, etiquetas o imagen de envoltura comercial de las mercancías a fin de evitar que otros, al imitar tales marcas, induzcan a engaño a los compradores en cuanto a la fuente (procedencia) de los bienes” [...] La imagen de envoltura comercial de las mercancías (*trade dress*) es, por supuesto, el objeto de las patentes de diseño [...] Sin embargo, nuestra decisión en Sears indica claramente que los Estados pueden establecer regulaciones limitadas sobre las circunstancias en las que se utilizan esos diseños para evitar confusión entre los consumidores en cuanto a la fuente (procedencia). Por lo tanto, mientras que Sears habla en términos absolutistas, su conclusión de que los Estados pueden colocar algunas condiciones en el uso de la imagen de envoltura comercial indica un reconocimiento implícito de que toda la regulación estatal en materia potencialmente patentable pero no patentada, no es ipso facto desplazada por las leyes federales de patentes»).*

En los casos *Sears-Compco* del año 1964, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la política federal de patentes y Derechos de

---

<sup>679</sup> KARJALA, Dennis S.: «Copyright and Misappropriation», *University of Dayton Law Review*, vol. 17, 1992, págs. 891-892.

autor prohíbe a los Estados imponer responsabilidad de competencia desleal por copiar formas de productos que la ley federal deja en el dominio público. Sin embargo, en la decisión de *Sears*, el juez Black reconoció que la ley estatal de competencia desleal todavía puede imponer responsabilidad por el uso confusamente similar de la imagen de envoltura comercial<sup>680</sup>. Ciertamente existe un impedimento constitucional para que los Estados promulguen leyes de competencia desleal contrarias a los propósitos de las leyes de autor y patentes. Pero esta prohibición es menos restrictiva en la regulación normativa de la imagen de envoltura comercial de las mercancías (*trade dress*), ya que permite dentro de esta área que los Estados impongan cierto tipo de condiciones. Desde luego la regla desde la que se parte aquí es distinta, ya que se trata de evitar el «riesgo de asociación», que se hagan pasar (*passing off*) los bienes o servicios de una empresa como los de otra mediante una falsa representación y de esta forma impedir o minimizar la «confusión» en la mente del consumidor o usuario del mercado al momento de realizar su elección. De todas formas también hay que tener en cuenta que, como se expuso<sup>681</sup>, puede pasar que de un producto expire su patente, y aunque por lo tanto caiga en el dominio público, no pueda ser amparado como marca ni como *trade dress* si cumple una «funcionalidad».

D. *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp*

Este caso se relaciona con la extensión del derecho de exclusiva propia del «derecho de autor». La controversia en *Dastar*<sup>682</sup> se dilucida entre dos estatutos federales, a saber: la Ley de Derechos de autor, y la Ley *Lanham*. Pero los efectos de esta decisión han alcanzado las legislaciones estatales en materia de *Reverse passing off*, figura en la que una parte realiza una tergiversación o falsa representación (*misrepresentation*) sobre la procedencia de su producto al no informar al público quién lo creó, según hemos explicado<sup>683</sup>. En este caso, el vendedor efectúa la tergiversación al remover o borrar la marca original. El *reverse passing off* puede realizarse de forma expresa o implícita. En la expresa el infractor reemplaza la marca original con su marca y vende el producto; y en la implícita, solamente remueve la marca antes de vender el producto, dejándolo sin marca<sup>684</sup>.

---

<sup>680</sup> Mc CARTHY: *op. cit.*, pág. 8-104.2.

<sup>681</sup> Véase Capítulo IV, epígrafe 5.5.B.

<sup>682</sup> *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

<sup>683</sup> Véase el apartado 7.2 del Capítulo IV para más información.

<sup>684</sup> MEINCKE: *op. cit.*, pág. 3; POLLACK: *op. cit.*, pág. 5.

Según se expuso<sup>685</sup> sobre los hechos de este caso, el editor de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial concedió derechos exclusivos del libro para la producción de una serie de televisión. Los derechos de autor de la corporación de cine en la serie de televisión no fueron renovados y así expiraron en año 1977, momento en el cual la serie quedó en el dominio público. En el año 1995, una empresa rival produjo un video mediante la compra, copia y edición de cintas de la versión original de la serie de televisión que estaba en el dominio público. Ni la empresa copista ni la publicidad realizada hizo referencia alguna al libro original y la serie de televisión o a las grabaciones de video que había realizado la corporación de cine. Por este hecho, se configuró el acto de ilícito de *Reverse passing off*. Las cortes de primera y segunda instancia estimaron como existente la infracción de la Sección 1125 (a) de la Ley *Lanham*, pero no así el TSEU quien revocó y en síntesis, expresó lo siguiente :

*[...] would have created a species of mutant copyright law limiting the public's federal right to copy and to use expired copyrights* («[...] habría creado una especie de mutante de la ley de derechos de autor limitando el derecho federal del público a copiar y utilizar derechos de autor expirados»).

En *Dastar*, el Tribunal sostuvo por unanimidad que, frente a las obras de dominio público, no existe la obligación de la Ley *Lanham* de acreditar al creador original o al titular de los derechos de autor como el «origen» de la obra<sup>686</sup>. La sentencia *Dastar* fue extraordinariamente importante<sup>687</sup> para la copia de obras de autores cuyos derechos hubieran expirado.

Antes de *Dastar*, había habido un acuerdo general de que la ley de Derechos de autor, a través de 17 U.S.C. 301 (2006), no desplazaba (*preempt*) las reclamaciones estatales de competencia desleal en casos de fracaso de la atribución de autor<sup>688</sup>. *Dastar* marca una revolución en el poder de la ley de Derechos de autor para desplazar las leyes estatales. Durante casi treinta años, la ley de Derecho de autor se ha basado casi en su totalidad en las normas de «desplazamiento expreso» (*express preemption*) [establecidas en el apartado a) de la Sección 301 de la Ley de Derecho de Autor<sup>689</sup>]. Ahora, de repente, *Dastar* ha reavivado la doctrina

<sup>685</sup> Véase el apartado 7.2 del Capítulo IV y 5.6 (C) (d) del Capítulo V para más información.

<sup>686</sup> *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, supra., pág. 38.

<sup>687</sup> HUGHES, Justin: «American Moral Rights and Fixing the “Dastar Gap”», *Utah Law Review*, núm. 659, 2007, pág. 661.

<sup>688</sup> *Id.*, pág. 695.

<sup>689</sup> 17 U.S.C. § 301(a).

de larga duración y algo mal definido, el desplazamiento implícito (*implied preemption*) del Derecho de autor<sup>690</sup>.

En este caso, el TSEU sólo se refirió a la relación entre la ley de Derechos de autor (*copyrights*) y la ley federal de competencia desleal de marcas (*Lanham Act*). La Corte Suprema de los EE.UU. no expresó nada en *Dastar* acerca de cómo resolver la reclamación análoga de *Reverse passing off* que los demandantes habían planteado bajo la ley estatal de competencia desleal de California, EE.UU. Como observó el TSEU en su desición, el dictamen del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito no se expresó respecto de la reclamación de la ley del Estado. Sin embargo, más recientemente, cortes inferiores en varios casos han interpretado y aplicado *Dastar* para desplazar el precepto de *Reverse passing off* de la ley del Estado en casos similares. La lista de esos casos de las cortes inferiores comienza con el mismo *Dastar*: después de que el TSEU revocó y devolvió la resolución del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la reclamación de la Ley *Lanham* en cuestión, los demandados pidieron al tribunal de distrito que revisara la demanda de la ley estatal de los demandantes y la desestimara con perjuicio. El tribunal concedió ambas solicitudes.

Por tanto, aunque el TSEU no se expresó al respecto, ni estableció una regla (*ruling*) sobre el particular, la tendencia de los tribunales de distrito en los casos de derechos de autor expirados es la aplicación de la doctrina de *Dastar*, cuando el infractor reemplaza la marca original con su marca y vende el producto o remueve la marca y simplemente vende el producto sin marca en el mercado (*Reverse passing off*).

En resumen, las leyes de patentes y Derecho de autor no prohíben expresamente la promulgación de leyes de competencia desleal estatales o territoriales, pero sí proscriben estatutos estatales que sean obstáculo para el logro y ejecución de la totalidad de los propósitos y objetivos del Congreso, en cuyo caso, son desplazadas (*preempted*) por la doctrina de «desplazamiento implícito». Por tanto, durante la promulgación de un estatuto para un nuevo régimen jurídico en Puerto Rico en materia de competencia desleal tiene que tomarse en consideración que bajo ningún concepto pueden las normativas incluidas en dicho estatuto prohibir la copia o imitación de una obra o artículo después de que haya expirado su

---

<sup>690</sup> SAUNDERS: *op. cit.*, pág. 7; especialmente crítico AUSTIN: *op. cit.*, págs. 13 y ss.; HALPERN: *op. cit.*, págs. 32 y ss.; GRIFFITHS: *op. cit.*, págs. 42-44; BELL, Tom W.: «Misunderestimating *Dastar*: How the Supreme Court Unwittingly Revolutionized Copyright Preemption», *Maryland Law Review*, vol. 65, núm. 1, 2006; GINSBURG C.: *Of Mutant Copyrights*, ... *cit.*, págs. 23 y ss.; MCKENNA: «*Dastar's Next* ... *cit.*, págs. 3 y ss.



derecho de exclusiva, ni proscribir su copia en los casos de que tal obra se encuentre en el dominio público.

## 2. Otras legislaciones federales concordantes que regulan la competencia económica en territorio estadounidense

Ahora nos compete determinar respecto de otras legislaciones federales existentes, en materia de competencia económica, bajo qué concepto desplazarían implícitamente (*implied preemption*) un estatuto estatal o territorial como el propuesto en este trabajo.

### 2.1. Ley Sherman

La regulación del derecho de la libre competencia se inició en el año 1890 en los Estados Unidos de América, con la promulgación de la Ley *Sherman*<sup>691</sup>, en la que se prohibió la restricción de la competencia, a través de la monopolización de mercados o por medio de la colusión. Desde esta Ley hasta la «*Celler-Antimerger Act*» de 1950, que prohibió la fusión de empresas con fines monopolísticos, los Estados Unidos son el país donde con mayor extensión y complejidad legislativa se ha estructurado una política de defensa de la competencia<sup>692</sup>.

La visión del Congreso estadounidense cuando promulgó la Ley *Sherman*, y hasta bien entrado el siglo XX, consideraba ilegal cualquier tipo de monopolio, incluso el que hubiera surgido lícitamente por consolidación de la cuota de mercado. El discurso del Senador John Sherman durante la fase de discusión de esta ley en el Congreso, en el año 1890, fue en esta parte el siguiente:

«La unión del espíritu emprendedor y el capital no se conforma con la creación de sociedades y corporaciones que compiten entre sí. Por ello, se ha inventado una nueva forma de asociación denominada *trust*, cuyo objetivo es evitar la competencia mediante la coordinación de las sociedades y las personas que actúan en un determinado sector ofreciendo el poder a un número pequeño de personas y, a menudo, a una sola [...] El único objetivo de tales asociaciones es hacer que la competencia resulte imposible [...] La ley del egoísmo, sin el control que la competencia supone, lleva a dejar de lado los intereses de los consumidores [...] Si en su día no nos sometimos a un emperador, no deberíamos someternos ahora a

<sup>691</sup> 15 U.S.C.A. §§ 1-7.

<sup>692</sup> PALOMAR OLMEDA, Alberto: «La evolución normativa de la defensa de la competencia en España. La incidencia del derecho comunitario», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén - PALOMAR OLMEDA, Alberto - CALDERÓN PATIER, Carmen: *El Derecho de la Competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 24.

un autócrata del comercio, con poderes para evitar la competencia y fijar el precio de cualquier producto»<sup>693</sup>.

En los Estados Unidos incluso se consideró perseguible cualquier posición de dominio, aun cuando fuera lograda lícitamente y su titular no «abusara» de dicha posición. Así se mostró singularmente en el caso *United States v. Aluminium Company of America*<sup>694</sup>, sentencia redactada por el juez Learned Hand en 1945. Lo que se discutía precisamente en este litigio era que *Aluminium Company of America* había logrado su posición de dominio de forma eficiente, por su rentabilidad económica y su acertada estrategia competitiva. Pero el Tribunal Supremo no aceptó esta posibilidad:

«Es cierto que podría haberse pensado que lo adecuado es condenar solamente a aquellos monopolios que no puedan demostrar que han desarrollado la capacidad de invención más elevada posible, que han adoptado toda posible economía, que han anticipado cualquier mejora técnica concebible o estimulado toda posible demanda. Ésta podría haber sido, sin duda, una forma de enfocar el problema, aunque obligaría a una vigilancia y a una supervisión constante, que los tribunales no podrán realizar. Pero, aunque fuera posible, no fue ése el camino que escogió el Congreso; éste no decidió aceptar los monopolios “buenos” y condenar los “malos”, sino que los prohibió todos. Y al hacerlo no eran razones estrictamente económicas su única motivación. Es posible que, debido a sus efectos indirectos sociales o morales, se prefiera un sistema económico basado en pequeños productores, cada uno de los cuales dependa de su propia capacidad y carácter para conseguir el éxito, y no un sistema en el que la gran mayoría de quienes forman parte de un determinado sector deba aceptar la dirección de unos pocos»<sup>695</sup>.

Esta visión negativa de los resultados de la competencia libre fue predominante en la jurisprudencia estadounidense hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX. Generó precisamente un rechazo en la doctrina económica y jurídica, que puso de manifiesto que esa visión suponía un «intervencionismo en la economía» y en el libre juego de la competencia, que debe incentivar a las empresas eficientes, y acabar con las ineficientes porque no aportan ni riqueza ni diversidad razonable. Ese fue el germen del «análisis económico del derecho» que fue surgiendo en la escuela de Chicago. Esto fue generando también un cambio de opinión

---

<sup>693</sup> PALOMAR OLMEDA: *op. cit.*, págs. 22-23.

<sup>694</sup> *United States v. Aluminium Company of America*, 148 F.2d 416 (2d Cir., 1945).

<sup>695</sup> *Id.*, pág. 23.

en la jurisprudencia, de forma que en el año 1958, el TSEU en *Northern Pac. Ry. Co. v. United States*<sup>696</sup> expresó una visión un tanto distinta sobre la *Sherman Act*:

*The Sherman Act, was designed to be a comprehensive charter of economic liberty aimed at preserving free and unfettered competition as the rule of trade. It rests on the premise that the unrestrained interaction of competitive forces will yield the best allocation of economic resources, the lowest prices, the highest quality and the greatest material progress, while at the same time providing an environment conducive to the preservation of democratic political and social institutions* («La Ley Sherman fue diseñada para ser un estatuto completo sobre la libertad económica, con el fin de preservar la competencia libre y sin restricciones como regla del comercio. Se basa en la premisa de que las fuerzas de la competencia sin límites de interacción producen una mejor asignación de los recursos económicos, los precios más bajos, la más alta calidad y el mayor progreso material, mientras que al mismo tiempo proporcionan un entorno propicio para la preservación de las políticas institucionales democráticas y sociales»).

La Ley *Sherman* prohíbe todos los contratos, combinaciones y conspiraciones que limiten de manera injustificable el comercio interestatal y extranjero. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, manipular licitaciones, y asignarse los clientes, los cuales incluso son punibles como delitos penales<sup>697</sup>. Esta ley también considera no deseable el monopolio en cualquier parte del comercio interestatal. Existe un monopolio ilegal cuando una empresa controla el mercado de un producto o servicio, y ha conseguido el poder de controlar el mercado, no porque su producto o servicio sea superior a los demás, sino por la supresión de la competencia con una conducta anticompetitiva; pero cuando ese dominio es fruto de prácticas lícitas supone un correcto funcionamiento de la competencia<sup>698</sup>.

<sup>696</sup> *Northern Pac. Ry. Co. v. United States*, 356 U.S. 1 (1958).

<sup>697</sup> El Título 15 USC § 1 de la *Ley Sherman* dispone en materia sancionatoria lo siguiente: ... *on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$100,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court* («en caso de condena [...] será castigado con una multa que no exceda de \$100,000,000 si es una corporación, o si es cualquier otra persona, \$1,000,000 o prisión que no exceda de 10 años, o por ambas penas, a discreción del tribunal».)

<sup>698</sup> Véase División de Antimonopolio del Departamento de Justicia Federal de EE.UU., [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?depth=1&hl=es&prev=search](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search)

Ahora bien, el desplazamiento o preeminencia de una legislación o regulación estatal por la Ley *Sherman* tiene diversas aplicaciones. Para decidir si una ley federal bloquea la aplicación de una ley estatal, el TSEU normalmente pregunta si la ley estatal entra en conflicto con el propósito de la ley federal y, por lo tanto, aquélla se desplaza (*preempted*) bajo la Cláusula de Supremacía (como hemos comentado en el apartado 1 de este capítulo). Pero en los casos de conflicto entre la regulación económica estatal y la Ley Antimonopolio *Sherman*, el tribunal se ha abstenido de su enfoque estándar de desplazamiento. En cambio, el tribunal aplica su doctrina de «*state-action immunity*» («inmunidad a la acción estatal»), en virtud de la cual una regulación estatal sólo es inválida si se deriva o causa una «violación» de las mismas normas federales antimonopolio que restringen la conducta de mercado de las empresas privadas<sup>699</sup>. Esta doctrina de «inmunidad a la acción estatal» surge en el año 1943 de la decisión del TSEU en el caso *Parker v. Brown*<sup>700</sup>, que dispuso lo siguiente:

*The court finds nothing in the language of the Sherman Act or in its history which suggests that its purpose was to restrain a state or its officers or agents from activities directed by its legislature. In a dual system of government in which, under the Constitution, the states are sovereign, save only as Congress may constitutionally subtract from their authority, an unexpressed purpose to nullify a state's control over its officers and agents is not lightly to be attributed to Congress* («El tribunal no encuentra nada en el lenguaje de la Ley *Sherman* o en su historia que sugiera que su propósito era restringir a un Estado o a sus oficiales o agentes de las actividades dirigidas por su legislatura. En un sistema de gobierno dual en el que, en virtud de la Constitución, los Estados son soberanos, salvo únicamente que el Congreso pueda anular constitucionalmente su autoridad, un propósito no expresado de anular el control de un Estado sobre sus oficiales y agentes no es sencillamente atribuible al Congreso»).

---

&rurl=translate.google.com.pr&sl=en&u=http://www.justice.gov/atr/about/antitrust-laws.html&usg=ALkJrhbbbezgwj1XW2ERvqwAC\_q2HBHSaw (accedido 13 de abril de 2019).

<sup>699</sup> SQUIRE, Richard C.: «Antitrust and the Supremacy Clause», *Stanford Law Review*, vol. 59, núm. 1, 2006, pág. 78; BONA, Jarod M. - WAKE, Luke: «The Market-Participant Exception to State-Action Immunity from Antitrust Liability», *Competition: The Journal of the Antitrust and Unfair Competition Law Section of the State Bar of California*, vol. 23, núm. 1, Spring 2014, págs. 5-6; CRANE, Daniel A. - HESTER, Adam: «State Action Immunity and Section 5 of the FTC Act», *Michigan Law Review*, vol. 115, núm. 3, 2016, págs. 5-7; PAGE, William Hepburn - LOPATKA, John E.: «Parker v. Brown, the Eleventh Amendment, and Anticompetitive State Regulation», 2018, <https://ssrn.com/abstract=3253188>.

<sup>700</sup> *Parker v. Brown*, 317 U.S. 341 (1943).

La doctrina de «inmunidad a la acción estatal» no se refiere simplemente a la promoción de la competencia; una regulación estatal puede de alguna forma «limitar» o impedir la competencia entre empresas, y eso se considera válido. Además de tratar los efectos probables sobre la competencia o la eficiencia atributiva (como discute la doctrina antimonopolio moderna), esta doctrina se preocupó por la naturaleza de la acción estatal, y consideró ésta válida<sup>701</sup>. En *Parker*, el TSEU también dispuso que «*The Sherman Act must be taken to be a prohibition of individual and not state action*» («La Ley Sherman debe ser tomada como una prohibición de la acción individual y no estatal»).

En el año 1980, el TSEU en *Cal. Retail Liquor Dealers Ass'n v. Midcal Aluminum*<sup>702</sup>, a través de una opinión del Juez Powell determinó «dos estándares de inmunidad antimonopolio bajo *Parker*. En primer lugar, la restricción estatal debe ser una claramente articulada y expresada afirmativamente como una regulación del Estado y, en segundo lugar, la regulación debe ser supervisada activamente por el propio Estado». Esta prueba dual se ha convertido en la investigación estándar para los casos de acción estatal, al igual que constituye el estándar para determinar si las entidades privadas pueden recibir la inmunidad de *Parker*, lo cual es cuestionado dada la naturaleza del caso<sup>703</sup>.

En el año 2015, el TSEU en *N.C. State Bd. of Dental Exam'rs v. FTC*<sup>704</sup>, negó eximir al *North Carolina's Dental Regulatory Board* (en adelante la «Junta») del segundo elemento de la inmunidad de *Parker* (supervisión activa del estado) porque la composición de la Junta era en gran medida de «participantes activos en el mercado»<sup>705</sup>. El Tribunal Supremo estudió si los intentos de la Junta para evitar a los no-odontólogos participar en el servicio de blanqueamiento dental (*teeth whitening services*) debían ser inmunes al escrutinio antimonopolio por virtud de la doctrina de la «inmunidad a la acción estatal». Según estableció la ley de Carolina del Norte, una abrumadora mayoría de la

<sup>701</sup> NACHBAR, Thomas: «Antitrust and the Politics of State Action», *William & Mary Law Review*, 2018, pág. 5.

<sup>702</sup> *Retail Liquor Dealers Ass'n v. Midcal Aluminum*, 445 U.S. 97 (1980).

<sup>703</sup> NACHBAR: *op. cit.*, pág. 14.

<sup>704</sup> *N.C. State Bd. of Dental Exam'rs v. FTC*, 574 U.S. 494 (2015).

<sup>705</sup> NACHBAR: *op. cit.*, pág. 3; BONA-WAKE: *op. cit.*, págs. 6-7; HOVENKAMP, Herbert: «Rediscovering Capture: Antitrust Federalism and the North Carolina Dental Case», *CPI Antitrust Chronicle*, 2015; CRANE - HESTER: *op. cit.*, pág. 8; *U Iowa Legal Studies Research Paper* núm. 15-11, <https://ssrn.com/abstract=2570807>; una cuestión sustancialmente igual en la que se aplicó este precedente en SAGE, William Matthew: «Brief of Amici Curiae Texas Professors Specializing in Health Law and Health Policy, Teladoc Inc. v. Texas Medical Board (5th Cir.)», <https://ssrn.com/abstract=2837506>.

Junta (seis de ocho miembros) debían ser odontólogos elegidos por profesionales homólogos con licencia del Estado. La Junta está encargada de la regulación de la odontología en el Estado, que incluye la prohibición de la odontología sin licencia. En consecuencia, los dentistas del Estado tienen efectivamente el control no sólo de la práctica de la odontología, sino también de definir lo que constituye la odontología. Esto significa que sus regulaciones pueden tener efectos considerables en los no-dentistas, afectando tanto a los pacientes (que compran los servicios dentales regulados por la Junta) como a los profesionales no-dentistas de servicios similares (que podrían ser excluidos por ellos). Eso fue, exactamente lo que sucedió en el caso del servicio de blanqueamiento dental (*teeth whitening services*), que la Junta determinó que era «práctica de la odontología» y, por lo tanto, requería una licencia de la Junta para realizarlo. Obviamente, fueron excluidos los no-dentistas de la regulación de esta parte de la economía, y ante la falta de supervisión por parte del Estado se viola la Ley de Antimonopolio. En este caso el Tribunal dispuso sobre la inmunidad de *Parker* y la autoridad de soberanía de los Estados lo siguiente:

*An entity may not invoke Parker immunity unless the actions in question are an exercise of the State's sovereign power. State legislation and decisions of a state supreme court, acting legislatively rather than judicially, will satisfy this standard, and ipso facto are exempt from the operation of the antitrust laws because they are an undoubted exercise of state sovereign authority* («Una entidad no puede invocar la inmunidad de *Parker* a menos que las acciones en cuestión sean un ejercicio del poder soberano del Estado. La legislación estatal y las decisiones de un Tribunal Supremo del Estado, actuando legislativamente más que judicialmente, satisfarán esta norma, e *ipso facto* están exentas de la intervención de las leyes antimonopolio porque son un ejercicio indudable de la autoridad soberana estatal»).

En nuestro caso, claramente la Ley *Sherman* no desplaza un nuevo estatuto en materia de competencia desleal para Puerto Rico. Primeramente, por la autoridad soberana de los Estados y Territorios que exime de la aplicación o preeminencia de la Ley *Sherman* sobre cualquier ley o regulación estatal por la doctrina de «inmunidad a la acción estatal»<sup>706</sup>. Y, en segundo lugar, y a mayor abundamiento, porque las leyes

<sup>706</sup> No obviamos que la doctrina de *Parker* requiere de muchas matizaciones, y que aplicada de una forma radical supone una diferencia de regulación entre Estados que puede ocasionar efectos concurrenciales no deseables, como se ha destacado, MEESE: *op. cit.*, págs. 18 y ss.; PAGE - LOPATKA: *op. cit.*, págs. 12 y ss. Pero

de antimonopolio federal y la posible ley estatal de competencia desleal están relacionadas por naturaleza<sup>707</sup>, son complementarias, pero no regulan la misma cuestión ni tienen el mismo enfoque. El derecho de la defensa de la competencia<sup>708</sup> (también conocido como «derecho antitrust») y el derecho de la competencia desleal son los componentes del Derecho de la Competencia. El primero defiende el principio de la libre competencia o la libertad de empresa prohibiendo los contratos, combinaciones, fusiones, prácticas colusorias o abusivas, falseamiento de la libre competencia por actos desleales, monopolios, etc. que produzcan o puedan producir los efectos de falsear, impedir o restringir la competencia en el mercado y así afectar el interés público. Y se refiere a actos de particulares, pero no prohíbe regulaciones estatales complementarias. El segundo tiene como finalidad el mantenimiento de unos mercados altamente transparentes y competitivos, que se rijan por la «competencia entre prestaciones», y prohibiendo actos desleales entre los competidores para el correcto funcionamiento del mercado. Por tanto, no regulan necesariamente el mismo comportamiento, si bien siendo los propósitos de estos cuerpos de ley la obtención del correcto funcionamiento del mercado, ambas legislaciones se complementan entre sí.

## 2.2. *Federal Trade Commission Act*

Esta ley federal prohíbe los métodos injustos de competencia en el comercio interestatal, imponiendo sanciones administrativas, no penales. Esta norma también creó la Comisión Federal de Comercio para vigilar las violaciones de la Ley<sup>709</sup>. La norma regula la competencia y otros aspectos relacionados entre empresas y consumidores que pudiesen afectar el interés público en el comercio interestatal. No incluye previsiones explícitas entre sus normas que proscriban la promulgación de leyes estatales o territoriales en materia de competencia desleal. Aunque el

---

estos matices deberán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la regulación, y lo que está claro es que resulta posible esta regulación estatal con los límites que se vayan estableciendo por la jurisprudencia.

<sup>707</sup> HUTTER, Michael J.: «Dirty Tricks and Section One of the Sherman Act: Federalizing State Unfair Competition Law», *Boston College Industrial and Commercial Law Review*, Vol. 18, 1977, pág. 239.

<sup>708</sup> La política de la defensa de la competencia hace referencia al conjunto de instrumentos legales con que los poderes públicos actúan en beneficio de la competencia en un ámbito geográfico determinado. Pueden distinguirse tres planos en la política de competencia de cualquier país moderno: *represión*, *prevención* y *fomento*, según este autor en: PASCUAL Y VICENTE: *Diccionario...* cit., págs. 299-300.

<sup>709</sup> Departamento de Justicia de los EE.UU. División Antimonopolio en, <http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pr&sl=en&u=http://www.justice.gov/atr/about/antitrust-laws.html> (accedido: 12 de enero de 2020).

desplazamiento federal no se abordó directamente en el estatuto<sup>710</sup> de la Comisión, en cualquier momento a través de esta Ley Federal puede invalidarse cualquier ley estatal o regulación que fuese contrario a los objetivos y propósitos del Congreso. Lo cual nos reduce las posibilidades del desplazamiento (*preemption*) a la figura jurídica del desplazamiento conflictivo que ya hemos comentado.

En el *brief* que la Comisión Federal de Comercio presentó como *Amicus Curiae* ante el TSEU en el caso *Altria Group, Inc. v. Stephanie Good, Et Als.*<sup>711</sup>, que trataba sobre un supuesto de etiquetado fraudulento en las cajas de cigarrillos, la Comisión expresó lo siguiente<sup>712</sup>:

*The FTC Act has no express preemption provision [...] Of course, even in the absence of an express preemption clause, state law may still be preempted under the principle of conflict preemption*<sup>713</sup>. *Thus, as the courts of appeals have recognized, state law concerning unfair or deceptive trade practices would be displaced insofar as it conflicts with or stands as an obstacle to accomplish of the policies embodied in Commission action having the force of the law*<sup>714</sup> («La Ley de la Comisión no tiene una provisión expresa de desplazamiento [...] Por supuesto, incluso en ausencia de una cláusula de desplazamiento expreso, la legislación estatal todavía puede ser desplazada bajo el principio de desplazamiento conflictivo. Por tanto, como han reconocido los tribunales de apelaciones, la legislación estatal relativa a las prácticas comerciales desleales o engañosas se vería desplazada en la medida en que entre en conflicto o sea un obstáculo para el cumplimiento de las regulaciones incorporadas en las acciones de la Comisión que tengan fuerza de la ley»).

Por otra parte, la Comisión en el *Brief* dio a entender que, aunque puede existir un desplazamiento conflictivo de un estatuto estatal a consecuencia de una acción regulatoria de esta agencia, no es menos cierto que hasta el año 2008 (fecha en que presentaron el *Brief*) no existían casos

<sup>710</sup> CRANE- HESTER: *op. cit.*, pág.5.

<sup>711</sup> *Altria Group, Inc. v. Stephanie Good, Et Als*, 555 U.S. 70 (2008).

<sup>712</sup> *Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondents*, (2008), pág. 3.

<sup>713</sup> Véase *California Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Guerra*, 479 U.S. 272, 281 (1987).

<sup>714</sup> *Brief ... cit.*, pág. 17. Véase *General Motors Corp. v. Abrams*, 897 F. 2d 34, 39-40 (2d Cir. 1990); *American Fin. Servs. Ass'n v. FTC*, 767 F. 2d 957, 989-990 (D.C. Cir. 1985); *Katharine Gibbs Sch. (Inc.) v. FTC*, 612, F. 2d 658, 667 (2d Cir. 1979).



en donde hubiese la Comisión desplazado una práctica desleal o engañosa de una ley estatal en particular:

*Yet, while conflict preemption is possible where the FTC has taken regulatory action, it is notable that neither petitioner nor its amici cite a single judicial decision holding that FTC action with respect to unfair or deceptive practices -in any sphere, not just as to cigarettes- did in fact preempt a particular state law<sup>715</sup>. The absence of cases finding conflict preemption reflects the cooperative relationship between the Commission and state consumer protection agencies. It also reflects the nature of the statutory provision issue. The fact that the FTC might not regard certain conduct as unfair or deceptive under federal statute does mean that it would necessarily undermine FTC's policy objectives for a state regulator to take action against the same conduct under State's own law («Sin embargo, mientras el desplazamiento conflictivo es posible cuando la Comisión ha adoptado medidas regulatorias, cabe señalar que ni el peticionario ni su amici citan una sola decisión judicial que sostenga que la acción de la Comisión con respecto a las prácticas desleales o engañosas –en cualquier ámbito, no sólo en cuanto a cigarrillos– ha hecho un desplazamiento de una ley estatal en particular. La ausencia de casos que den lugar a un desplazamiento conflictivo refleja la relación de cooperación entre la Comisión y las agencias estatales de protección de los consumidores. También refleja la naturaleza de la cuestión de la disposición legal. El hecho de que la Comisión no considere que determinadas conductas son injustas o engañosas en virtud de la legislación federal significa que necesariamente socavaría los objetivos regulatorios de la Comisión para que un regulador estatal actúe y tome medidas contra la misma conducta en virtud de la propia ley del Estado»).*

Por lo cual, de existir alguna posibilidad de desplazamiento implícito de un estatuto estatal o territorial de este tipo sería a consecuencia de que

<sup>715</sup> Véase *General Motors Corp. v. Abrams*, supra., pág. 41, 43 («*State's more stringent Lemon Law did not frustrate FTC consent order* («La ley de limón más estricta del estado no frustra la orden de consentimiento de la Comisión»); *American Fin. Servs. Ass'n v. FTC*, supra. págs. 989-990 («*noting that FTC regulation prohibiting practices that certain States authorized did not present preemption question* («notando que la reglamentación de la Comisión que prohíbe las prácticas que ciertos Estados autorizan no presenta una cuestión de desplazamiento»); *Katharine Gibbs Sch. (Inc.) v. FTC*, supra. pág. 667 («*invalidating FTC regulation asserting broader preemption effects than Supremacy Clause provide* («invalidando la regulación de la Comisión afirmando efectos de desplazamiento más amplios que las que la Cláusula de Supremacía provee»))

uno o varios de sus preceptos incluidos en la nueva ley fuesen contrarios a los objetivos y propósitos del Congreso y no como consecuencia de una prohibición general de promulgación estatal o territorial de este tipo de normativa. Por otro lado, deseamos hacer la salvedad, como bien menciona la Comisión en el *Brief*, que no es usual en el curso ordinario de la actividad regulatoria que la Comisión desplace una legislación estatal. En el caso de que así ocurriera, bastaría con la inclusión de una cláusula de separabilidad en la ley estatal o territorial para desplazar la normativa en conflicto con esta Ley Federal y no la totalidad del estatuto, lo cual discutiremos a más fondo en el apartado 5 de este capítulo.

Ahora bien, un dato importante es que esta Ley Federal no permite acciones privadas de consumidores ni entre empresas, sino que sanciona administrativamente a las empresas que violentan la ley. Así lo reconoció el Tribunal del Distrito de Columbia de Apelaciones Federal de los EE. UU en *Holloway v. Bristol-Myers, Corp.*<sup>716</sup>. Esto no es óbice para que los Estados o Territorios promulguen sus propios estatutos en materia de competencia desleal e incluyan acciones privadas como medio de resarcimiento de los daños sufridos, ya que los Estados o Territorios gozan de soberanía independiente en el sistema federal, como estamos comprobando. En *Wigod v. Wells Fargo Bank, N.A.*<sup>717</sup>, el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones Federal de los EE. UU. dispuso sobre el particular lo siguiente:

*The purpose of Congress is the ultimate touchstone in every preemption case. Because the States are independent sovereigns in the federal system, it has long been presumed that Congress does not cavalierly preempt state-law causes of action* («El propósito del Congreso es la última piedra angular (o lo fundamental) en cada caso de desplazamiento. Debido a que los Estados tienen soberanías independientes en el sistema federal, se ha presumido desde hace mucho tiempo que el Congreso no desplaza de manera arrogante las causas de acción estatales»).

El hecho de que un estatuto federal no contemple acciones privadas entre sus normas en forma alguna se puede inferir que impida que una ley

---

<sup>716</sup> *Holloway v. Bristol-Myers, Corp.*, 485 F. 2d 986, 991 (D.C. Cir. 1973). [*The FTC Act*] does not provide private persons with an administrative remedy for private wrongs. Private persons were given no right to file a complaint [...] («[La Ley de la Comisión] no proporciona a las personas privadas un recurso administrativo por agravios privados. A las personas privadas no se les dio derecho a presentar una demanda [...]»)

<sup>717</sup> *Wigod v. Wells Fargo Bank, N.A.*, supra., pág. 580.

estatal o territorial pueda incluir una normativa estatal a estos fines en su lugar. El Tribunal en *Wigod* así lo declaró expresamente:

*The absence of a private right of action from a federal statute provides no reason to dismiss a claim under a state law just because it refers to or incorporates some element of the federal law. To find otherwise would require adopting the novel presumption that where Congress provides no remedy under federal law, state law may not afford one in its stead* («La ausencia de un derecho de acciones privadas en un estatuto federal no proporciona ninguna razón para desestimar una reclamación bajo una ley estatal sólo porque se refiere o incorpora algún elemento de la ley federal. Para encontrar lo contrario, sería necesario la adopción de una nueva presunción de que cuando el Congreso no prevé ningún remedio conforme a la ley federal, a la ley estatal no puede permitírsele uno en su lugar»)<sup>718</sup>.

Por tanto, aunque la Ley de la Comisión no contempla acciones privadas de consumidores por ilícitos concurrenciales, no existe impedimento federal alguno, en este sentido, para que los Estados y Territorios incluyan normativas en sus estatutos destinadas a resarcir los daños y perjuicios sufridos por un participante del mercado. De hecho, la propia Comisión promovió en los Estados la inclusión de este tipo de preceptos el pasado siglo, y es algo común respecto de las normas que protegen a consumidores y les legitiman para interponer acciones de reclamación.

A mediados de los años sesenta la Comisión fomentó en los Estados la adopción de una legislación similar en materia de competencia desleal. Según expresamos en el año 1970, la Comisión, junto con el *Committee on Suggested State Legislation of the Council of State Government*, publicaron un modelo de ley conocido como *Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law*. En unos tres años, cuarenta y tres Estados había adoptado alguna de las versiones de la legislación propuesta por la Comisión. A diferencia de la Ley de la Comisión, la legislación modelo

---

<sup>718</sup> *Id.*, pág. 581.

En los casos de diversidad, si la ley federal no contempla acciones privadas, es un factor relevante contra el desplazamiento, según se reconoció en *Wigod*: «*When the federal court's jurisdiction over state-law claims is based on diversity of citizenship, the absence of a private right of action in a federal statute actually weighs against preemption*» («Cuando la jurisdicción del tribunal federal sobre reclamaciones de la ley estatal se basa en la diversidad de la ciudadanía, la ausencia de un derecho a acciones privadas en un estatuto federal realmente pesa en contra del desplazamiento»).

preparada por la Comisión incluyó una causa de acción privada bajo la ley estatal por daños y perjuicios<sup>719</sup>.

En la actualidad (como mencionáramos) todos los cincuenta Estados de los EE.UU. tiene sus propias leyes de competencia desleal para protección de sus consumidores. De estos en el año 2008, había veintinueve (29) Estados que promulgaron sus propios estatutos internos sobre competencia desleal fundamentado en la Sección 5<sup>720</sup> de esta norma federal, los cuales se conocen como «*State Little FTC Acts*». Los otros veintiún (21) Estados y el Distrito de Columbia, no cimentaron sus estatutos en esta sección de la Ley Federal. Todos estos estatutos de estos Estados contemplan acciones privadas de consumidores y en algunos casos de empresas por actos de competencia desleal<sup>721</sup>. Sin embargo, como hemos señalado, en la jurisdicción de Puerto Rico no están previstas las acciones privadas de consumidores y empresas contra empresas por actos comerciales injustos y/o engañosos realizados en el mercado que los perjudiquen.

Por otra parte, existe una sinergia o concordancia entre el propósito y objetivos de la Ley de la Comisión y la de los Estados y Territorios en materia de competencia desleal, ya que en ambas jurisdicciones la finalidad es la misma, obtener unos mercados transparentes y leales para el buen funcionamiento del comercio. Por lo cual, su convivencia se torna natural, toda vez que la Ley Federal va dirigida a la regulación de competencia desleal en el comercio interestatal de los Estados Unidos y sus Territorios. En otras palabras, la aplicación de esta Ley Federal adopta una visión «macro-competencia» que afecta el interés público supranacional, mientras que las leyes de los Estados y Territorios en esta materia (al igual que la aquí propuesta *lege ferenda*) redundaría en una visión «micro-competencia», o sea, en los intereses privados de los participantes del mercado nacional. Estas cuestiones también afectan el

---

<sup>719</sup> SCHEUERMAN, Sheila B.: «The Consumer Fraud Class Action: Reining in Abuse by Requiring Plaintiffs to Allege Reliance as an Essential Element», 43 *Harvard Journal on Legislation*, 2006, págs. 16-18.

<sup>720</sup> La Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio dispone (como se expuso): «*Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful* («Los métodos de competencia injustos en o afectando el comercio y los actos o prácticas engañosos o injustos en o afectando el comercio, se declaran ilegales »).

<sup>721</sup> PRIDGEN, Dee: «Wrecking Ball Disguised as Law Reform: ALEC's Model Act on Private Enforcement of Consumer Protection Statutes», *New York University Review of Law & Social Change*, vol. 39, núm. 2, 2015, págs. 277-295, quien precisamente alerta sobre una Ley modelo aprobada por el *American Legislative Exchange Council* que impediría estas especialidades de acciones planteadas por consumidores en la regulación de cada Estado.

interés público, pero a una escala limitada a la jurisdicción estatal o territorial con excepción de los casos de diversidad. Por tanto, la introducción de una nueva regulación en esta materia dentro del marco existente estatutario en Puerto Rico converge con los propósitos federales de salvaguardar los intereses de los consumidores y usuarios del mercado en la obtención de unos mercados de competencia adecuados y leales para su buen funcionamiento.

En síntesis, no existen ningún impedimento estatutario a través de esta Ley Federal que impida que un Estado o Territorio promulgue una Ley sobre Competencia Desleal, que entre otras disposiciones contemple acciones privadas de consumidores o usuarios del mercado y de empresas o profesionales para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por estos actos ilícitos concurrenciales. Ahora bien, deseamos indicar que se ha mencionado que la Comisión goza de una «autoridad superior de desplazamiento» (*superior pre-emption authority*) a través de la Sección 5 de la Ley de Comisión Federal de Comercio, más allá del alcance de desplazamiento (*preemption*) de la Ley *Sherman* sobre las leyes de antimonopolio de los Estados. Esto hasta el presente no ha sido decidido por el TSEU, ni tampoco mencionado por este foro Supremo desde el año 1992 que tengamos constancia, por lo cual, no abundaremos sobre el mismo en este trabajo<sup>722</sup>.

### 2.3. Ley Lanham

La Ley *Lanham* es un estatuto federal que regula, como ya sabemos<sup>723</sup>, las marcas y signos distintivos, y por ende aspectos como la competencia desleal en este ámbito del derecho marcario. No desplaza explícitamente ningún estatuto estatal ni territorial en este ámbito. La finalidad de este estatuto en la temática que ahora estudiamos es evitar la confusión de los consumidores sobre el origen del producto o servicios que se ofrece en el mercado, proscribir actos de competencia desleal entre empresas, regula la registración de marcas y otros asuntos relacionados. Todos los Estados y Territorios de los EE.UU. pueden promulgar sus estatutos para regular el derecho de marcas en su demarcación. En el

---

<sup>722</sup> El TSEU en *FTC v. Ticor Title Ins. Co.*, 504 U.S. 621, 635 (1992) abordó este tema, he indicó lo siguiente: « [...] *the Commission does not assert any superior pre-emption authority in the instant matter*» («la comisión no tiene ninguna autoridad superior de desplazamiento sobre este asunto»). En más de un siglo de resoluciones de apelaciones de decisiones de la Comisión, la Corte Suprema nunca ha decidido si la doctrina de *Parker* aplica integralmente a la Comisión o si la Comisión disfruta de «autoridad de desplazamiento superior» (*superior-preemptive authority*) sobre las leyes estatales anticompetitivas, CRANE - HESTER: *op. cit.*, pág. 57.

<sup>723</sup> Véase Capítulo I, epígrafe 4.3.

territorio puertorriqueño (como se expuso) el derecho de marcas se regula a través de la «Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico»<sup>724</sup>.

A diferencia de la Ley de la Comisión, la Ley *Lanham* por medio de la Sección 1117(a)<sup>725</sup> concede el derecho de acciones privadas a las empresas por violaciones a este estatuto, si bien no permite a los consumidores ejercitar acciones de este tipo:

*[...] the plaintiff shall be entitled [...] to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. [...]* («[...] el demandante tendrá derecho [...] a recuperar (1) las ganancias del demandado, (2) cualquier daño sostenido por el demandante, y (3) los costes de la acción. El tribunal evaluará tales beneficios y daños o hará que el mismo se evalúe bajo su dirección. Al valorar los beneficios, el demandante estará obligado únicamente a probar las ventas del demandado; y el demandado debe probar todos los elementos de costo o deducción reclamados. [...])»).

En resumen, este estatuto federal no desplaza explícitamente la promulgación de una nueva normativa en derecho marcario ni sobre competencia desleal estatal o territorial. Por otra parte, no podemos perder de perspectiva que existe siempre la posibilidad de que este estatuto desplace implícitamente un precepto de una ley estatal o territorial de esta última si entra en conflicto con esta norma federal.

#### 2.4. *Defend Trade Secrets Act*

En el año 2016, fue promulgada esta Ley Federal que regula los actos ilegales en el ámbito civil contra la divulgación de secretos de negocios en los EE.UU. conocida como *The Defend Trade Secret Act* (en adelante DTSA)<sup>726</sup>. Este proyecto fue patrocinado por los Senadores Orrin Hatch (Republicano por Utah) y Chris Coons (Demócrata por Delaware). Los secretos de negocios también son protegidos por leyes estatales. Muchas de estas legislaciones utilizaron como base la ley uniforme de secreto de negocio conocida como *Uniform Trade Secrets Act*, publicada por la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* en el año 1979 y luego enmendada en el año 1985. De igual forma los secretos de

---

<sup>724</sup> 10 L.P.R.A. § 223.

<sup>725</sup> 15 U.S.C. § 1117 (a).

<sup>726</sup> 18 USC §§ 1836 y ss.

negocio están protegidos bajo un estatuto criminal federal conocido como *The Economic Espionage Act of 1996*, que fue enmendado por la DTSA.

Esta ley supone uno de los cambios más trascendentales en la historia de la protección de secretos comerciales, al abrir a los tribunales federales a los casos de secretos comerciales, proveer la posibilidad de incautaciones *ex parte* de secretos comerciales apropiados indebidamente en «extraordinarias circunstancias», y establecer inmunidad para los denunciantes<sup>727</sup>. El Congreso promulgó esta ley, que trajo uniformidad mediante una normativa federal sin cambiar significativamente las reglas que se han desarrollado en las leyes estatales.

Con relación al desplazamiento de leyes estatales y territoriales en materia de secretos comerciales, el Congreso expresamente en el Título 18 U.S.C. § 1838 que trata sobre la construcción de esta Ley Federal en relación con otras leyes, dispuso lo siguiente:

*[...] this chapter shall not be construed to preempt or displace any other remedies, whether civil or criminal, provided by United States Federal, State, commonwealth, possession, or territory law for the misappropriation of a trade secret [...]* («[...] este capítulo no se interpretará como para desplazar cualquier otro recurso, ya sea civil o penal, proporcionado por la ley federal, estatal, Estado Libre Asociado (*Commonwealth*), posesión o territorio de los Estados Unidos por la apropiación indebida de un secreto comercial»).

Por lo cual, en este estatuto federal ha sido la intención del Congreso expresamente de no ocupar el campo ni desplazar ninguna de las leyes estatales y territoriales de secretos comerciales. El estatuto vigente en Puerto Rico sobre esta materia es la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011 conocida como «*Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico*»<sup>728</sup>. Por tanto, este estatuto federal no representa impedimento para la promulgación de una nueva ley sobre competencia desleal para Puerto Rico.

Concluido este análisis podemos establecer de forma clara que no existe ninguna prohibición normativa en la jurisdicción federal estadounidense que proscriba, como tal, la promulgación de un nuevo estatuto en materia de competencia desleal para Puerto Rico y tampoco

<sup>727</sup> MENELL, Peter S. - LEMLEY, Mark A. - MERGES, Robert P.: «Intellectual Property in the New Technological Age: 2016 - Chapters 1 and 2», *Clause 8 Publishing, Stanford Public Law Working Paper* núm. 2780190, 2016, pág. 7 (recurso electrónico).

<sup>728</sup> 10 L.P.R.A. § 4131 y ss.

que no permita establecer como norma la posibilidad de acciones privadas de consumidores y empresarios o profesionales.

### 3. Los efectos de las cláusulas de la «igual protección de las leyes» y «comercio interestatal» sobre la propuesta «*lege ferenda*»

#### 3.1. Cláusula de igual protección de las leyes

La igual protección de las leyes garantiza el trato similar por parte del gobierno a personas que se hallen en situaciones similares. A estos efectos, es necesario demostrar que la desigualdad que se impugna emana de una norma federal o estatal, o de un acto de un órgano público (sustancialmente, un Gobierno)<sup>729</sup>. Cuando una persona cree que el gobierno federal o un gobierno estatal ha violado su garantía de igualdad de derechos, puede presentar una demanda contra ese organismo gubernamental. Sobre la base del tipo de discriminación alegada, el individuo primero tendrá que demostrar que el acto público realmente discriminaba a su persona. En segundo lugar, deberá acreditar que la acción del organismo rector le causó un daño real. Después de probar esto, el tribunal normalmente examinará la acción gubernamental de una de varias de las tres maneras de determinar si la acción del organismo gubernamental ha sido lícita. Estos tres métodos se conocen como: escrutinio estricto, escrutinio intermedio, y escrutinio de base racional<sup>730</sup>. El tribunal determinará a qué escrutinio estará sujeto ese caso concreto, basándose en los precedentes legales<sup>731</sup>.

Para que un tribunal aplique un escrutinio estricto, el órgano público debe haber aprobado una ley que infrinja un derecho fundamental o que implique una clasificación sospechosa<sup>732</sup>. Las clasificaciones sospechosas

<sup>729</sup> GARDBAUM, Stephen: «Limiting Constitutional Rights», *UCLA Law Review*, vol. 54, 2007; LAU, Holning - LI, Hillary: «American Equal Protection and Global Convergence», *Fordham Law Review*, vol. 86, 2017; DELFINO, Rebecca: «The Equal Protection Doctrine in the Age of Trump: The Example of Unaccompanied Immigrant Children», *84 Brook. L. Rev.*, núm. 73, 2018. Específicamente respecto de Puerto Rico ORTIZ GUZMÁN, Ángel J.: «El Derecho Constitucional Estadounidense y el Pacto Bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos» *Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico*, volumen XXIX núm. 2, 1995, pág. 14 (recurso electrónico).

<sup>730</sup> KELSO, R. Randall: «The Structure of Modern Free Speech Doctrine: Strict Scrutiny: Intermediate Review, and 'Reasonableness' Balancing», 2015, <https://ssrn.com/abstract=2668321>.

<sup>731</sup> CORNELL UNIVERSITY – Legal Information Institute en: [https://www.law.cornell.edu/wex/equal\\_protection](https://www.law.cornell.edu/wex/equal_protection) (accedido: 19 de enero de 2020).

<sup>732</sup> Como modo de revisión judicial en los casos de derecho constitucional, el estándar de escrutinio estricto se sugirió, por primera vez, por implicación en la famosa nota al calce número 4 del caso *United States v. Carolene Products*, 304 U.S. 144, 152 n.4 (1938). La Corte Suprema de los EE.UU. utilizó por primera



incluyen raza, origen nacional, religión, etc.<sup>733</sup>El «escrutinio intermedio»<sup>734</sup> sólo se invoca cuando un Estado o el gobierno federal

---

vez el término preciso «escrutinio estricto» en 1942 en *Skinner v. Oklahoma*, 316 U.S. 535 (1942). En este caso un estatuto de Oklahoma proveía la esterilización, por vasectomía o *salpingectomy*, para «delincuentes habituales». Un criminal habitual se definía como cualquier persona que hubiera sido condenada dos o más veces, en Oklahoma o en cualquier otro estado, de «delitos con depravación (o vileza moral)», y condenado y sentenciado a prisión en Oklahoma por tal crimen. En este caso el apelante fue condenado una vez por robar pollos y dos veces de robo. Fue sentenciado por jurado a la vasectomía y el Tribunal Supremo de Oklahoma confirmó la sentencia en una decisión de 5 a 4, pero el TSEU sostuvo que la ley violaba la cláusula de igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. El TSEU en este caso dispuso lo siguiente:

*We are dealing here with legislation which involves one of the basic civil rights of man. Marriage and procreation are fundamental to the very existence and survival of the race. The power to sterilize, if exercised, may have subtle, far-reaching and devastating effects [...] in emphasis of our view that strict scrutiny of the classification which a State makes in a sterilization law is essential ... The guaranty of equal protection of the laws is a pledge of the protection of equal laws. When the law lays an unequal hand on those who have committed intrinsically the same quality of offense and sterilizes one and not the other, it has made as invidious a discrimination as if it had selected a particular race or nationality for oppressive treatment* («Estamos lidiando aquí con una legislación que implica uno de los derechos civiles básicos del hombre. El matrimonio y la procreación son fundamentales para la existencia y la supervivencia misma de la raza. El poder de esterilizar, si se ejerce, puede tener efectos sutiles, de gran alcance y devastadores... en el énfasis de nuestra opinión de que el escrutinio estricto de la clasificación que un Estado hace en una ley de esterilización es esencial [...] La garantía de la igual protección de las leyes es un compromiso (o garantía) de la protección de la igualdad de leyes. Cuando la ley pone una mano desigual sobre aquellos que han cometido intrínsecamente la misma naturaleza de ofensa y esterilizan a uno y no al otro, se ha hecho una discriminación tan injusta como si hubiera seleccionado una raza o nacionalidad particular para el tratamiento opresivo»). Véase *Skinner v. Oklahoma*, supra., pág. 541. Este fue el primer caso en que TSEU aplicó el estándar de escrutinio estricto en los EE.UU. según WINKLER, ADAM: «Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the Federal Courts», *Vanderbilt Law Review*, vol. 59, 2006, págs. 798-799.

<sup>733</sup> CORNELL UNIVERSITY – Legal Information Institute en: [https://www.law.cornell.edu/wex/strict\\_scrutiny](https://www.law.cornell.edu/wex/strict_scrutiny) (accedido: 19 de enero de 2020)

<sup>734</sup> Casos relevantes sobre escrutinio intermedio: a) *Matthews v. Lucas*, 427 U.S. 495, 503-504 (1976), «Statutory classifications are not per se unconstitutional; the matter depends on the character of the discrimination and its relation to legitimate legislative aims [...] The essential inquiry in all cases involving the creation of statutory classifications is a dual one: What legitimate governmental interest does the classification promote? What fundamental personal rights might the classification endanger?» («Las clasificaciones estatutarias no son inconstitucionales per se; el asunto depende del carácter de la discriminación y de su relación con los objetivos legislativos legítimos [...] La investigación esencial en todos los casos que implican la creación de clasificaciones legales es una doble: ¿Qué interés gubernamental legítimo promueve la clasificación? ¿Qué derechos fundamentales personales podría poner en peligro la clasificación?»); y b) *Trimble v. Gordon*, 430 U.S. 762, 766-767 (1976) «The United States Supreme Court requires, at a minimum, that a statutory classification bear some rational

aprueba una ley que afecta negativamente a ciertas clases protegidas. Para superar el escrutinio intermedio, la ley impugnada debe: promover un interés importante del gobierno; y debe hacerlo por medios que estén sustancialmente relacionados con ese interés. Como su nombre indica, el escrutinio intermedio es menos riguroso que el escrutinio estricto, pero más riguroso que el base racional. El escrutinio intermedio se utiliza en los desafíos de la igualdad de protección a las clasificaciones de género, así como en algunos casos de la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU.<sup>735</sup>.

Por último, el «escrutinio de base racional» surgió antes del «escrutinio estricto», a mediados de la década de 1930. El Tribunal había adoptado un nuevo enfoque para la revisión judicial de los reglamentos económicos. En *Nebbia v. Nueva York*<sup>736</sup>, el TSEU expuso lo que se ha conocido como el «escrutinio (o prueba) de base racional», afirmando que los Estados son «libres de adoptar cualquier política económica que razonablemente pueda considerarse para promover el bienestar público», siempre y cuando «las leyes aprobadas sean vistas como que tienen una relación razonable para un propósito legislativo adecuado, y no sean arbitrarias ni discriminatorias». El Tribunal subrayó que «toda posible presunción» debería ampliarse a favor de la validez de los reglamentos económicos. El TSEU en *Cleburne v. Cleburne Living Center*<sup>737</sup> expresó sobre el escrutinio de base racional lo siguiente:

*The general rule is that legislation is presumed to be valid and will be sustained on an equal protection challenge if the classification*

---

*relationship to a legitimate state purpose ... Though the latitude given state economic and social regulation is necessarily broad, when state statutory classifications approach sensitive and fundamental personal rights, the United States Supreme Court exercises a stricter scrutiny* («La Corte Suprema de los Estados Unidos exige, como mínimo, que una clasificación legal tenga alguna relación racional con un propósito estatal legítimo ... Aunque, la libertad dada a la regulación económica y social del Estado es necesariamente amplia, cuando las clasificaciones legales estatales se acercan a los derechos personales sensibles y fundamentales, la Corte Suprema de los Estados Unidos ejerce un escrutinio más estricto»).

<sup>735</sup> CORNELL UNIVERSITY – Legal Information Institute en: [https://www.law.cornell.edu/wex/intermediate\\_scrutiny](https://www.law.cornell.edu/wex/intermediate_scrutiny) (accedido: 19 de enero de 2020). El TSEU ha aplicado el escrutinio intermedio a las clasificaciones basadas en el sexo, en las que el gobierno debe demostrar que una clasificación específica basada en el sexo está sustancialmente relacionada con un importante interés gubernamental. Este estándar es menos exigente que el escrutinio estricto aplicado a las clasificaciones sobre la base de características tales como la raza y la religión, LEONG, Nancy: «Against Women's Sports», *Washington University Law Review*, vol. 95, 2018, pág. 35.

<sup>736</sup> *Nebbia v. Nueva York*, 291 U.S. 502 (1934).

<sup>737</sup> *Cleburne v. Cleburne Living Center*, 473 US 432, 440 (1985).

*drawn by the statute is rationally related to a legitimate state interest; when social or economic legislation is at issue [...] («La regla general es que se presume que la legislación es válida y se mantendrá sustentada ante un reto de protección igualitario, si la clasificación trazada por la ley está racionalmente relacionada con un interés legítimo del Estado; cuando está en cuestión la legislación social o económica [...]»).*

Muchos de los casos existentes de la cláusula de igual protección de las leyes no se han referido a cuestiones penales, sino a acciones administrativas<sup>738</sup>. Este escrutinio de base racional se aplica a legislaciones sociales y económicas promulgadas por el Gobierno Federal, los Estados y Territorios. En nuestro caso, el escrutinio de base racional sería el pertinente para determinar la constitucionalidad de las normas que se incluyan en una ley sobre competencia desleal.

Como mencionamos, el Estado de Derecho Constitucional vigente en Puerto Rico es similar al estadounidense en relación con la cláusula de igual protección de las leyes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico en *A.A.R. Ex Parte*<sup>739</sup> dispuso sobre el principio de igual protección de las leyes lo siguiente:

«Cuando se analiza una controversia en la cual se acude al principio de igual protección de las leyes hay que tener presentes varios entendidos. Toda ley clasifica, en alguna medida.

Ante la impugnación de una clasificación, la función judicial se limita a examinar la razonabilidad de ésta. En las situaciones en las que se cuestione una clasificación legislativa al amparo de la cláusula de igual protección de las leyes, los tribunales deben utilizar uno de dos tipos de escrutinios<sup>740</sup>: el escrutinio tradicional o el escrutinio estricto.

Cuando los tribunales se enfrenten a una clasificación de índole social o económica, debe utilizarse el escrutinio de racionalidad mínima o escrutinio tradicional. Conforme con este, la clasificación legislativa se presumirá constitucional, por lo cual compete a la parte que la cuestiona demostrar que la misma padece de defectos que la invalidan constitucionalmente. La clasificación sobrevivirá el escrutinio tradicional siempre y cuando se pueda determinar que

<sup>738</sup> CRAMER, Clayton E.: «Assault, Weapon Bans: Can They Survive Rational Basis Scrutiny?», *ConLawNOW*, (2016), pág. 17.

<sup>739</sup> *A.A.R. Ex Parte*, 187 D.P.R.835, 836-837 (2013).

<sup>740</sup> En la jurisdicción puertorriqueña, en la práctica se aplican típicamente dos tipos de escrutinios, a saber: (i) escrutinio estricto; (ii) escrutinio racional o tradicional.

persigue un interés estatal legítimo que tiene un nexo racional con la clasificación. A esos efectos, en este nivel de escrutinio las clasificaciones sobrevivirán siempre y cuando no sean arbitrarias o irracionales.

En el nivel de escrutinio de racionalidad mínima o escrutinio tradicional, los tribunales tienen que adoptar una actitud de gran deferencia hacia la actuación legislativa que se impugna. El fundamento de esta norma de deferencia reside en el principio constitucional de separación de poderes. Así, aunque la clasificación no parezca ser la manera más acertada, adecuada, sabia y eficiente de adelantar el propósito legislativo, el tribunal debe mantener su constitucionalidad una vez se demuestre que existe una relación racional entre ésta y el propósito esbozado. Por lo tanto, la intervención judicial será muy limitada».

En síntesis, el escrutinio de base racional dispone que una norma que supone una cierta clasificación no debe ser invalidada a menos que sea claramente arbitraria y que no pueda establecerse un nexo racional alguno entre la clasificación y un interés del Estado. Se entenderá que la ley es constitucional siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación. En estos casos el peso de la prueba recae sobre aquél que alegue la inconstitucionalidad del estatuto. Este análisis judicial (como mencionamos) es utilizado mayormente cuando nos encontramos ante legislación de índole social o económica<sup>741</sup>.

Pues bien, desde este punto de partida las restricciones económicas estatales pueden fracasar ante la revisión del escrutinio de base racional en virtud de la cláusula de la igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU., si no tienen otra base objetiva que levantar barreras competitivas para proteger los intereses económicos especiales<sup>742</sup> o de particulares.

Lo que se persigue, en estos casos de legislaciones económicas, con este escrutinio de base racional del principio de igual protección de las leyes, es evitar el proteccionismo económico gubernamental selectivo, que favorezca a un sector en perjuicio del resto de los participantes del mercado. El Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. en *Craigmiles v. Giles*<sup>743</sup>, dispuso al respecto lo siguiente:

---

<sup>741</sup> ORTIZ GUZMÁN.: *op. cit.*, pág. 14.

<sup>742</sup> CRANE- HESTER: *op. cit.*, pág. 3.

<sup>743</sup> *Craigmiles v. Giles*, 312 F.3d 220, 224 (6th Cir. 2002).

*In due process and equal protection analysis, protecting a discrete interest group from economic competition is not a legitimate governmental purpose. Thus, where simple economic protectionism is effected by state legislation, a virtually per se rule of invalidity has been erected* («En el debido proceso y el análisis de la igualdad de protección, proteger a un discreto grupo de intereses de la competencia económica no es un propósito gubernamental legítimo. Por lo tanto, cuando el proteccionismo económico simple es efectuado por una legislación estatal, prácticamente una regla de invalidez *per se* se erige»).

El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. en *St. Joseph Abbey v. Castille*<sup>744</sup>, expresó sobre la protección económica lo siguiente:

*For purposes of determining whether a state statute violates the Fourteenth Amendment, neither precedent nor broader principles suggest that mere economic protection of a particular industry is a legitimate governmental purpose* («Para los propósitos de determinar si una ley estatal viola la Decimocuarta Enmienda, ni el precedente ni los principios más amplios sugieren que la mera protección económica de una industria en particular es un propósito gubernamental legítimo»).

Por otra parte, también se ha resuelto que en ausencia de infracción de una cláusula constitucional o una ley federal el proteccionismo económico dentro de un Estado es un propósito gubernamental legítimo, según el Tribunal del Décimo Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. en *Powers v. Harris*<sup>745</sup>. Este criterio formulado tan generalizadamente resulta mortal para la libre competencia, pues parece admitir sin mayor problema que un Estado realice una regulación específica que pretenda únicamente favorecer a las empresas de ese Estado<sup>746</sup>.

<sup>744</sup> *St. Joseph Abbey v. Castille*, 712 F.3d 215, 222 (5th Cir. 2013).

<sup>745</sup> *Powers v. Harris*, 379 F.3d 1208, 1221 (10th Cir.2004): «Absent a violation of a specific constitutional provision or other federal law, intrastate economic protectionism constitutes a legitimate state interest» («... A falta de una violación de una disposición constitucional específica u otra ley federal, el proteccionismo económico dentro del Estado constituye un interés estatal legítimo»).

<sup>746</sup> Lo resuelto en este caso es «desastroso», según SANDEFUR, Timothy: «Is Economic Exclusion a Legitimate State Interest? Four Recent Cases Test the Boundaries» *Pacific Legal Foundation- Program for Judicial Awareness*, (2005), pág. 3, que expone los hechos fundamentales. El Tribunal del Décimo Circuito de Apelaciones Federal de los EE.UU. confirmó un requisito de una licencia ocupacional, aun reconociendo que estaba destinado exclusivamente a proteger a

En relación con nuestra propuesta de ley no es de esperar que con la promulgación de una ley en materia de competencia desleal se cree una restricción o proteccionismo económico gubernamental en el comercio estatal e interestatal que sea contraria al principio de igual protección de las leyes. La finalidad de este tipo de estatuto general es regular el comercio para obtener unos mercados altamente transparentes y leales para su buen funcionamiento, y no afecta de manera discriminada a ningún grupo de sujetos por ninguna característica específica. Más bien lo que busca es la igualdad de todos los consumidores, y la posibilidad de tomar decisiones acertadas basadas únicamente en las características de las prestaciones de cada partícipe en el mercado. Ahora bien, tampoco podemos descartar de plano que a través de uno de sus preceptos pudiese de alguna forma servir de proteccionismo económico a un sector de la sociedad o incida en el comercio interestatal creado una carga indebida o discriminatoria<sup>747</sup>, y esto es precisamente lo que debe evitarse. Es lo que trataremos a continuación.

### 3.2. Cláusula de Comercio Interestatal

Debido a que la finalidad del estatuto aquí propuesto es regular la competencia económica en el mercado puertorriqueño, nos compete analizar si esta legislación propuesta podría ser declarada inconstitucional por violentar la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución de los EE.UU. Como se ha señalado, las regulaciones comerciales de los gobiernos estatales y locales están repletas de restricciones a la competencia<sup>748</sup>, y no es infrecuente que se establezcan reglas conflictivas que «restringen materialmente el libre flujo de comercio a través de los

---

las empresas establecidas contra la competencia, es decir, aun cuando la ley no tenía justificación pública detrás de ella. El tribunal declaró que «El proteccionismo económico dentro del Estado» (*Intrastate economic protectionism*) «constituye un interés legítimo del Estado». Este es el caso más desastroso de la libertad económica en más de setenta años, al permitir un proteccionismo legal estatal prácticamente sin justificación alguna. Sin embargo, a pesar de un claro conflicto entre este caso y la decisión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito en un caso prácticamente idéntico (*Craigmiles v. Giles*, 312 F.3d 220 (6th Cir. 2002)), el TSEU se negó a abordar la cuestión. Véase *Powers v. Harris*, cert. denied, 125 S.Ct. 1638 (2005); *Sagana v. Tenorio*, cert. denied, 125 S.Ct. 1313 (2005).

<sup>747</sup> Esto, debido a la acelerada interrelación comercial de los participantes del mercado que ocurre diariamente mediante actividades y técnicas de comercialización novedosa y por la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal por el transcurso del tiempo.

<sup>748</sup> CRANE- HESTER: *op. cit.*, pág. 2.

límites estatales, o interfieren en asuntos con respecto a los cuales la uniformidad de la regulación es de interés supranacional»<sup>749</sup>.

La base de la jurisprudencia de la Cláusula de Comercio en su aspecto durmiente está bien establecida: «La cláusula de comercio, por su propia fuerza, prohíbe la discriminación contra el comercio interestatal, cualquiera que sea su forma o método»<sup>750</sup>. Y esta Cláusula, obviamente, resulta aplicable en el Territorio de Puerto Rico. El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de los EE.UU. ha tratado en gran medida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como si fuera un Estado con respecto a la Constitución Federal<sup>751</sup>. Este Tribunal en *Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vazquez*<sup>752</sup>, expresó lo siguiente:

*Both the Supreme Court and this court have long held or assumed that Congress has power under the Commerce Clause to regulate commerce with Puerto Rico* («Ambos, la Corte Suprema como esta Corte, han sostenido o asumido durante mucho tiempo que el Congreso tiene poder bajo la Cláusula de Comercio para regular el comercio con Puerto Rico»).

El TSPR en *E.L.A. v. Northwestern Selecta*<sup>753</sup>, expresó sobre la Cláusula de Comercio Interestatal en su aspecto durmiente lo siguiente:

«El Art. I, Sec. 8 de la Constitución federal establece la potestad del Congreso de Estados Unidos para regular el comercio entre los estados, así como con naciones extranjeras, comúnmente conocida como la Cláusula de Comercio. A través de los años, ésta ha servido como fuente amplia del poder reglamentario de la rama legislativa federal. A pesar de que la Constitución federal no establece restricción a la injerencia de los estados en el comercio interestatal, hace ya más de un siglo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decretó que, en vista de la facultad congresional específicamente

<sup>749</sup> FATALE, Michael T.: «Wayfair, What's Fair, and Undue Burden», *Chapman Law Review*, vol. 22, núm.1, 2019, pág. 26.

<sup>750</sup> COENEN, Dan T.: «Untangling the Market-Participant Exemption to the Dormant Commerce Clause», *Michigan Law Review*, vol. 88, 1989, pág. 397; véase *South Carolina State Highway Dept. v. Barnwell Bros.*, 303 U.S. 177, 185 (1938). Así lo estableció el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Wal-Mart Stores, Inc. v. Tex. Alcoholic Bev. Comm'n*, 945 F.3d 206, 222 (5th Cir. 2019) : «*The Commerce Clause by its own force restricts state protectionism*» («La Cláusula de Comercio por su propia fuerza restringe el proteccionismo estatal»).

<sup>751</sup> LUBBEN, Stephen J.: «Puerto Rico and the Bankruptcy Clause», *American Bankruptcy Law Journal*, vol. 88, 2015, pág. 5.

<sup>752</sup> *Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vázquez*, 977 F.2d 1, 7 (1st Cir. 1992).

<sup>753</sup> *E.L.A. v. Northwestern Selecta*, 185 D.P.R.40, 42 (2012).

adsrita, existen unas prohibiciones implícitas al poder de los estados en este renglón. Esta limitación regulatoria se ha denominado como el aspecto durmiente o negativo de la Cláusula de Comercio y surge como contraparte al poder que le ha sido conferido expresamente al Congreso a través de dicho precepto constitucional. Se considera que la Cláusula de Comercio se redactó como medida para atender el abuso de poder ejercitado por los estados al imponer cargas tarifarias sobre los productos provenientes de los otros estados»<sup>754</sup>.

De esta manera, las regulaciones estatales pueden ser inconstitucionales bajo la cláusula de comercio en su aspecto durmiente o negativo si discriminan injustificadamente contra el comercio fuera del Estado o gravan el comercio con restricciones que no tengan justificación legítima<sup>755</sup>. El propósito de esta Cláusula es evitar que los Estados y Territorios mediante legislaciones u órdenes ejecutivas impongan impuestos o aranceles a la entrada de productos o servicios de otros Estados o Territorios; o por medio de alguna forma de discriminación favorezcan sus productos sobre los que provienen de otras partes del territorio estadounidense. Al ser Puerto Rico un territorio no incorporado de los Estados Unidos, la aplicación de la Cláusula de Comercio en su aspecto durmiente o negativo no opera *ex proprio vigore* de la Constitución estadounidense, sino por el estatuto especial que mantiene la isla en su relación política con los Estados Unidos. El TSPR en *ELA, Srio. Depto. de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.*<sup>756</sup> dispuso al respecto lo siguiente:

«Concluimos que la cláusula de comercio interestatal, en su “estado durmiente”, de la Constitución de Estados Unidos, *supra*, aplica a

<sup>754</sup> Según HAMBURGER: *op. cit.*, págs. 2-3, los artífices de la constitución de los EE.UU. estaban demasiado familiarizados con el peligro de la discriminación económica por los Estados, incluida la discriminación impuesta en sus puertos. Sin embargo, no prohibieron directamente la regulación discriminatoria del Estado en los puertos ni, en general, la regulación estatal discriminatoria del comercio. En su lugar, después de explorar diferentes opciones, respondieron a la discriminación interestatal al dar al Congreso el poder para regular el comercio interestatal. Una vez que dieron el poder al Congreso sobre el comercio entre los Estados, el Congreso podría adoptar leyes contrarias a las regulaciones estatales discriminatorias y así invalidarlas. El poder del Congreso en lugar de una prohibición constitucional impediría esa discriminación.

<sup>755</sup> CRANE- HESTER: *op. cit.*, págs. 2-3; BERMAN, Paul Schiff: «The Globalization of Jurisdiction. The Globalization of Jurisdiction», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 151, 2002, págs. 340-344; véase *Hughes v. Oklahoma*, 441 U.S. 322, 336 (1979); y en este sentido: *Pike v. Bruce Church, Inc.*, 397 U.S. 137, 142 (1970).

<sup>756</sup> *ELA, Srio. Depto. de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.*, 170 D.P.R.459, 467 (2007).



Puerto Rico. No obstante, tal aplicación no surge *ex proprio vigore* de la Constitución de los Estados Unidos, *supra*, la cual no opera de esa forma en nuestra jurisdicción. La prohibición de discriminar contra el comercio interestatal aplica a Puerto Rico por voluntad del Congreso de los Estados Unidos, mediante la sección 3 de la Ley de Relaciones Federales, que hace aplicable en nuestra jurisdicción la cláusula de comercio interestatal, en su “estado durmiente”, de la Constitución federal, *supra*. De esta forma se le imprime sentido a la realidad y circunstancias particulares de Puerto Rico, a tenor con la voluntad del Congreso de Estados Unidos de otorgarle el mismo grado de autonomía e independencia, normalmente asociada con los Estados de la Unión».

El TSEU ha reconocido que la cláusula de comercio también limita la autoridad de los Estados. Estos límites al poder del Estado emanan del «propósito básico» de la cláusula de comercio: la creación de una «unidad federal de libre comercio» para fomentar el «éxito material» y «la paz y la seguridad de la Unión». Para proteger estos valores de las cláusulas comerciales, el TSEU ha considerado dos normas principales. En primer lugar, las leyes estatales que tienen el efecto de un «simple proteccionismo económico» (o sea, que discriminan directamente contra el comercio interestatal), están sujetas a una regla de invalidez *per se*. En segundo lugar, la Corte no acatará las medidas estatales que impongan «una carga indebida en el comercio interestatal»<sup>757</sup>. Ahora bien, cuando el estatuto tiene efectos indirectos en el comercio interestatal y regula la cuestión de manera imparcial, los tribunales deberán ponderar si el interés del Estado es legítimo y cuál es el efecto sobre el comercio interestatal para determinar su constitucionalidad<sup>758</sup>.

<sup>757</sup> COENEN: *op. cit.*, págs. 398-399.

<sup>758</sup> El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Ass'n des Eleveurs de Canards et d'Oies du Quebec v. Harris* [*Ass'n des Eleveurs de Canards et d'Oies du Quebec v. Harris*, 729 F.3d 937, 941 (9th Cir. Cal. 2013).] expresó que: «*The United States Supreme Court has adopted a two-tiered approach to analyzing state economic regulation under the Commerce Clause: (1) When a state statute directly regulates or discriminates against interstate commerce, or when its effect is to favor in-state economic interests over out-of-state interests, the Court has generally struck down the statute without further inquiry. (2) When, however, a statute has only indirect effects on interstate commerce and regulates evenhandedly, the Court has examined whether the State's interest is legitimate and whether the burden on interstate commerce clearly exceeds the local benefits*» («La Corte Suprema de los Estados Unidos ha adoptado un enfoque de dos categorías para analizar la regulación económica estatal bajo la Cláusula de Comercio: (1) Cuando un estatuto estatal regula o discrimina directamente contra el comercio interestatal o cuando su efecto es favorecer los intereses económicos del Estado sobre los intereses de otro Estado, la Corte ha anulado generalmente el estatuto sin más investigación. (2) Sin

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha asumido esta idea de que cuando la ley es discriminatoria de su faz, y su aplicación resulta parcializada, se considera inconstitucional al crear una carga en el comercio interestatal. Así, en *E.L.A. v. Northwestern Selecta*<sup>759</sup>, dispuso que: «Las leyes pueden resultar discriminatorias de su faz, a base del propósito que persiguen o por su efecto en el comercio interestatal. Cuando un estatuto claramente discrimina de su faz contra el comercio interestatal o cuando tiene el propósito y/o efecto práctico de favorecer los intereses locales sobre los de fuera del estado, como regla general, se considerará inválido *per se* y corresponde al ente regulador defenderlo presentando evidencia de que éste sirve un propósito legítimo el cual no puede ser atendido por medios alternos razonables no discriminatorios».

De otra parte, cuando la disposición está redactada en términos neutrales y su aplicación no resulta parcializada, se presume lícita. Su legitimidad, a la luz de la Cláusula de Comercio, se determinará en función del equilibrio entre la intrusión que ésta representa al comercio interestatal frente a los beneficios que genera. En estos casos, corresponde a la parte que la impugna establecer que la interferencia ocasionada al comercio interestatal es excesiva<sup>760</sup>. El TSPR en *E.L.A. v. Northwestern Selecta* expresó también: «Por otro lado, se le ha permitido a los Estados imponer medidas no discriminatorias siempre y cuando éstas sean aplicadas de forma neutral aunque acarreen algún efecto adverso sobre el comercio interestatal».

Claramente la propuesta *lege ferenda* sobre un nuevo estatuto en materia de competencia desleal para Puerto Rico no sería una normativa discriminatoria *per se*, ya que estaría redactada en términos neutrales, y su aplicación no es parcializada, siendo su finalidad el correcto funcionamiento del comercio para el bien común de todos los participantes del mercado. Tampoco impone una carga directa sobre el comercio interestatal como sería el caso de un estatuto que imponga un arancel o arbitrio de entrada (tipo peaje) a ciertos productos que se cultiven, elaboren o fabriquen en otros Estados. Por otra parte, lo que prohibiría

---

embargo, cuando un estatuto sólo tiene efectos indirectos en el comercio interestatal y regula de manera equitativa, el Tribunal examinará si el interés del Estado es legítimo y si la carga sobre el comercio interestatal excede claramente los beneficios locales»).

<sup>759</sup> *E.L.A. v. Northwestern Selecta*, 185 D.P.R.40, 43 (2012).

<sup>760</sup> Una visión ciertamente «pesimista» de la ecuanimidad de los tribunales acerca de la aplicación de esta valoración, normalmente a favor de las leyes estatales, en MCGOLDRICK, James M.: «The Dormant Commerce Clause: The Endgame -From Southern Pacific to Tennessee Wine & Spirits- 1945 To 2019», *Pace Law Review*, 2019, págs. 9-13 (recurso electrónico).

serían las prácticas de confusión, engaño, imitación, etc. que resultan comúnmente inadmisibles en otros Estados que tienen una regulación similar, y estaría en línea con ese tipo de prohibiciones que ya existen en el Derecho marcario. No existe un interés de afectar al comercio interestatal, sino de aplicar reglas comúnmente aceptadas que derivan del comercio libre y de la «competencia por las prestaciones».

Podría ocurrir que algunos de los supuestos que se incluyan en la propuesta supongan indirectamente una carga sobre el comercio interestatal, en la medida en que, p.ej., prohíban conductas que están permitidas en otros Estados que importan o exportan bienes, o establezcan criterios parcialmente distintos. La probabilidad de que la aplicación de un precepto de esta propuesta de Ley incida indirectamente en el comercio interestatal es un hecho real. Pero en este caso, se presume lícita la disposición aquí propuesta conforme a la doctrina de escrutinio de base racional y le compete a la parte que la impugna establecer que la interferencia ocasionada al comercio interestatal es extraordinaria o excesiva. Esto también se discutió en el caso *E.L.A.* y el Tribunal manifestó lo siguiente<sup>761</sup>:

«Cuando la ley no resulta discriminatoria de su faz o en su aplicación, se empleará otro escrutinio, llamado el “Pike test”<sup>762</sup>. Éste postula que la acción gubernamental reguladora del comercio “será validada a menos que la carga impuesta sobre el comercio interestatal sea claramente excesiva con relación a los beneficios locales putativos”. Se trata de un análisis de balance de intereses que examina la proporcionalidad entre las cargas y beneficios resultantes de la acción estatal. Para invalidar una acción no basta que la ley

<sup>761</sup> *E.L.A. v. Northwestern Selecta ... cit.*, pág. 126-127.

<sup>762</sup> El «*Pike test*» surge de la decisión del TSEU en el caso *Pike v. Bruce Church, Inc.*, 397 U.S. 137 (1970). Bajo esta prueba: a) la ley del Estado que regula la conducta comercial puede ser anulada (o dejada sin efecto) cuando la carga impuesta es excesivamente pesada (o gravosa), véase *Pike v. Bruce Church, Inc.*, supra. pág. 142; b) las leyes estatales que «regulan de manera imparcial» para llevar a cabo un interés público local legítimo se mantendrán a menos que la carga impuesta a dicho comercio sea claramente excesiva en relación con los beneficios locales putativos, véase *South Dakota v. Wayfair Inc.*, 138 S. Ct. 2080, 2091 (2018) (citando a *Pike v. Bruce Church, Inc.*, supra. pág. 142). Esta doctrina también sugiere que una ley estatal podría fracasar a esta prueba si existe una forma estatal menos onerosa de lograr el mismo resultado, véase *Pike v. Bruce Church, Inc.*, supra. pág. 142. Ahora bien, la prueba de balance de *Pike* no se ha aplicado en el contexto de arbitrios estatales y ya no es favorecida por la Corte según FATALE: *op. cit.*, pág. 20. Sobre el *Pike test* véanse, entre otros, OWENS, Graham: «Federal Preemption, the Dormant Commerce Clause, and State Regulation of Broadband: Why State Attempts to Impose Net Neutrality Obligations on Internet Service Providers Will Likely Fail», 2018, <https://ssrn.com/abstract=3216665>, págs. 12-15;

impugnada afecte al comercio interestatal, ni tampoco basta que imponga una carga sobre dicho comercio; esa carga debe ser “claramente excesiva” con relación al beneficio que se pueda obtener. Incluso, se ha resuelto que la carga sobre el comercio interestatal debe ser onerosa y opresiva. Además, se requiere que la carga excesiva genere, en la práctica, un obstáculo innecesario al comercio interestatal. Según el Tribunal Supremo federal, las “leyes estatales frecuentemente sobreviven este escrutinio Pike”. Ciertamente, no toda acción intencionalmente discriminatoria será invalidada, al igual que no toda acción no-discriminatoria sobrevivirá el escrutinio judicial. En el primer caso, la acción intencional se presumirá inválida y el estado deberá demostrar su validez. En el segundo, la acción no discriminatoria se presumirá constitucional y solamente se anulará en casos excepcionales».

Por último, la regulación estatal que simplemente restringe el comercio «indirectamente» o no, generalmente cae fuera del poder del Congreso y, por lo tanto, supera la revisión de la Cláusula de Comercio en su aspecto durmiente<sup>763</sup>.

Por lo antes expuesto, una nueva normativa general en materia de competencia desleal para Puerto Rico no debe ser declarada inconstitucional de su faz, ya que no es discriminatoria, ni impone una carga directa en el comercio interestatal. Sin embargo, sus preceptos podrían estar sujetos, por su naturaleza regulatoria, a reclamaciones de inconstitucionalidad en los tribunales, pero en ese momento le competirá a la parte que impugne establecer que es excesiva la interferencia de la norma en el comercio interestatal para así revocar el precepto en particular, si fuera el caso. Hacemos la salvedad que este estatuto aquí propuesto tiene que desarrollarse a tono con las limitaciones sustantivas que establecen las Constituciones de los EE.UU. y Puerto Rico, las leyes federales y estatales y la jurisprudencia aplicable en este ámbito, que se han expuesto en este trabajo.

#### **4. Cláusula de separabilidad**

Este tipo de cláusula, que puede incluirse en una norma o en un contrato, tiene relevancia en el caso de que se estime una impugnación por un Tribunal con jurisdicción sobre una o varias disposiciones de una Ley o cláusulas de un contrato. Las cuestiones de separabilidad surgen cuando una parte legitimada impugna una disposición de un estatuto, reglamento o contrato y el tribunal revisor invalida la disposición impugnada como

---

<sup>763</sup> MEESE: *op. cit.*, pág. 2169; MCGOLDRICK: *op. cit.*, pág. 9.

inconstitucional, *ultra vires*, arbitraria o caprichosa; apoyada por pruebas insustanciales o que sean de otra forma ilegales. Tras haber invalidado la disposición impugnada, el escrutinio del tribunal revisor se centra en lo que llamamos el «resto o remanente» legal o reglamentario (o sea, la parte de la ley o regla que permanecería, sin la disposición no invalidada). Esa evaluación del resto da lugar a la decisión de separabilidad<sup>764</sup>.

Los tribunales y comentaristas han empleado una buena cantidad de tiempo y energía teorizando sobre la decisión de separabilidad. La Corte Suprema de los EE.UU. ha desarrollado una prueba bastante útil para tomar esa decisión. Esa prueba se elaboró por primera vez cuando la Corte consideró la separabilidad de los estatutos del Congreso<sup>765</sup>. Por otra parte, los tribunales realizan una labor similar a la legislativa cuando se envuelven en el «análisis de la separabilidad», lo que permite que parte de una ley continúe en vigor después de haber dejado sin efecto otras partes como inconstitucionales<sup>766</sup>.

El caso principal que establece la doctrina moderna sobre la separabilidad es *Alaska Airlines, Inc. v. Brock*<sup>767</sup>. En ese caso, varias compañías aéreas impugnaron las disposiciones del programa de protección de los empleados de la Ley de *Airline Deregulation Act*<sup>768</sup> (en adelante «Ley de Desregulación»). Tras la histórica decisión de la Corte en *INS v. Chadha*<sup>769</sup>, que declaró inconstitucionales las disposiciones legislativas de veto, se determinó que la disposición impugnada se había separado del resto del estatuto. En la decisión de la Corte, el Juez Asociado Blackmun del TSEU explicó lo siguiente<sup>770</sup>:

*The standard for determining the severability of an unconstitutional provision is well established. Unless it is evident that the legislature would not have enacted those provisions which are within its power, independently of that which is not, the invalid part may be dropped if what is left (of the law) is fully operative as a law* («El estándar para

<sup>764</sup> TYLER, Charles W. - ELLIOTT, Donald E.: «Administrative Severability Clauses», *Yale Law Journal*, vol. 124, núm. 7, 2015, pág. 2294.

<sup>765</sup> *Íd.*

<sup>766</sup> CAMPBELL, Tom: «Severability of Statutes», *Hastings Law Journal*, vol. 62, 2011, pág. 1495.

<sup>767</sup> *Alaska Airlines, Inc. v. Brock*, 480 U.S. 678, 684 (1987). Véase *Regan v. Time, Inc.*, 468 U.S. 641, 653 (1984); *INS v. Chadha*, 462 U.S. 919, 931-32 (1983); *Buckley v. Valeo*, 424 U.S. 1, 108 (1976); *United States v. Jackson*, 390 U.S. 570, 585 (1968); *Champlin Ref. Co. v. Corp. Comm'n of Oklahoma*, 286 U.S. 210, 234 (1932).

<sup>768</sup> *Alaska Airlines v. Brock*, *supra.*, pág. 680.

<sup>769</sup> *INS v. Chadha*, *supra.*, pág. 919.

<sup>770</sup> TYLER - ELLIOTT: *op. cit.*, págs. 2294-2295.

determinar la separabilidad de una disposición inconstitucional está bien establecido. A menos que sea evidente que la Legislatura no habría promulgado estas disposiciones, que están dentro de su poder, independientemente de lo que no está, la parte invalidada puede ser descartada si lo que queda (de la Ley) es plenamente operativo como una ley»<sup>771</sup>.

En síntesis, este caso resolvió que los tribunales deben hacer dos preguntas al considerar la separabilidad del resto del estatuto de las provisiones ilegales, a saber: a) si hubiese tenido el Congreso la intención de promulgar este estatuto sin la provisión ilegal; y b) si el remanente de la ley sería capaz de funcionar como ley independiente de la provisión ilegal<sup>772</sup>.

En torno a la doctrina de separabilidad con relación al desplazamiento de una ley estatal por un estatuto federal es muy relevante la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU. en *Nat'l Broiler Council v. Voss*<sup>773</sup>. En este caso el Estado de California creó una Ley para regular respecto de distribuidores y mayoristas el uso de la palabra «fresco» en la rotulación del embalaje de la carne de pollo y sus productos derivados. Esta Ley disponía que si la temperatura interna del producto en alguna ocasión fuese igual o menor de 25 °F (-3.8 °C) o fuese almacenado el producto por veinticuatro horas o más, en un ambiente promedio de 25°F (-3.8 °C) o menos, se prohibía la rotulación de este producto como pollo «fresco». También la Ley exigía a los detallistas la temperatura de 26° F (-3.3° C) en las áreas en donde se cortaba y almacenaba el producto. En aquel momento la ley federal que regía esta cuestión era el *Poultry Product Inspection Act*<sup>774</sup> (en adelante «PPIA»), que permitía que se comercializara el pollo como fresco sobre 0° F (-17.77 °C) y hasta 40° F (4.44 °C) o menos. El Tribunal Federal para el Distrito de California (en adelante «Tribunal de California»), determinó que la ley federal desplazaba (*pre-empted*) la totalidad de la nueva Ley del Estado de California, declarando «Ha Lugar» una moción de Sentencia Sumaria por desplazamiento (*preemption*) y un interdicto permanente (*permanent injunctive relief*) a favor de los distribuidores. El Estado apeló ante el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito, quien confirmó

---

<sup>771</sup> *Alaska Airlines v. Brock*, supra., pág. 684.

<sup>772</sup> Esta doctrina ha sido utilizada por el TSEU en otros casos, TYLER - ELLIOTT: *op. cit.*, pág. 2295. Véase *Exec. Benefits Ins. Agency v. Arkison*, 134 S. Ct. 2165, 2173 (2014); *Free Enterprise Fund v. Public Co. Accounting Oversight Bd.*, 561 U.S. 477, 509 (2010).

<sup>773</sup> *Nat'l Broiler Council v. Voss*, 44 F.3d 740, 748 (9<sup>th</sup> Cir. 1994).

<sup>774</sup> 21 U.S.C. §§ 451-472.

parte de la sentencia del Tribunal de California y revocó otra parte. La Sentencia dispuso lo siguiente:

- a) *Express preemption provisions are to be interpreted narrowly. However, a narrow interpretation is not the same as one that is unreasonably cramped* («Las disposiciones expresas de desplazamiento deben interpretarse en el sentido estricto. Sin embargo, una interpretación estricta no es lo mismo que una que está irrazonablemente estricta»).
- b) *The question whether a portion of a statute that is pre-empted is severable from the remainder of the statute is a question of state law* («La cuestión de si una porción de un estatuto que está desplazado es separable del resto del estatuto, es una cuestión de la ley estatal»).
- c) *The final test of severability is whether the remainder is complete in itself and would have been adopted by the legislative body had the latter foreseen the partial invalidation of the statute or constitutes a completely operative expression of the legislative intent and is not so connected with the rest of the statute as to be inseparable* («La prueba final de la separabilidad, es si lo restante es completo por sí mismo y habría sido adoptado por el cuerpo legislativo si éste hubiera previsto la invalidación parcial del estatuto o constituye una completa expresión operativa de la intención legislativa y no está tan conectado con el resto del estatuto para que sea inseparable»).
- d) *The formal test for volitional severability<sup>775</sup> is whether it can be said with confidence that the enacting body's attention was sufficiently focused upon the parts (of the law) to be severed so that it would have separately considered and adopted them in the absence of the invalid portions* («La prueba formal para la separación volitiva es si puede decirse con seguridad que la atención del cuerpo promulgado estaba suficientemente enfocada en las partes (de la Ley) que debían ser separadas de modo que las hubiera considerado por separado y adoptado en ausencia de las porciones inválidas»).

La Sentencia apelada había considerado inaplicable toda la Ley estatal. Sin embargo, la Sentencia de apelación justamente revocó aquella al considerar que las restantes partes de la ley que no incluían las

<sup>775</sup> En este sentido se expresó el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de los EE.UU. en *Gerken v. Fair Political Practices Comm'n*, 6 Cal. 4th 707, 25 Cal. Rptr. 2d 449, 863 P.2d 694, 699 (Cal. 1993) (*There are three criteria for severability: the invalid provision must be grammatically, functionally, and volitionally separable*, «Existen tres criterios para la separabilidad: la disposición invalidada debe ser gramáticamente, funcionalmente y volitivamente separable»).

porciones inválidas por el desplazamiento continuaban válidas. Esto lo fundamentó en la cláusula de separabilidad que incluía el texto de la nueva Ley del Estado. El Tribunal de Apelaciones dispuso lo siguiente:

*«Section 26661 regulates more than labels. It makes it illegal to advertise, label, describe, otherwise hold out, or sell as «fresh» poultry that is stored below 26 degrees [...] Plaintiffs argue that if the labeling portion of § 26661 is pre-empted, the entire statute must be invalidated because the remainder is not severable. We reject this argument on the basis of an express pre-emption clause(sic)<sup>776</sup>, which the California legislature added to § 26661 after the district court ruled that the labeling provision was not severable. The severability clause provides as follows: («La sección 26661 regula más que las etiquetas. Hace ilegal anunciar, etiquetar, describir, o de otra manera ofrecer o vender como pollo “fresco” cuando es almacenado por debajo de 26 grados [...] Los demandantes argumentan que, si la porción del etiquetado de la sección 26661 está desplazada, entonces todo el estatuto debe ser invalidado porque el resto no es separable. Rechazamos este argumento sobre la base de la cláusula de desplazamiento expreso (sic), que la legislatura de California añadió a sección 26661, después de que el Tribunal de California dictaminó que la disposición de etiquetado no era separable. La cláusula de separabilidad establece lo siguiente»):*

*«Each prohibition in subdivision (a) [labeling, selling, advertising, distributing ...] stands alone and if any prohibition in subdivision (a) has been held, or in the future is held, to be unconstitutional, preempted by federal law, or otherwise invalid by any court, all of the other prohibitions set forth in subdivision (a) are intended to, and shall remain, fully effective and shall be interpreted to exclude the unconstitutional, preempted, or otherwise invalid prohibition or prohibitions. If any sentence, clause, word, or portion of this section is for any reason held to be unconstitutional, preempted by federal law, or otherwise invalid, that holding shall not affect the remaining portions of this section. The Legislature hereby declares that it would have enacted this section and each sentence, clause, word, or portion thereof despite the fact that one or more sentences, clauses, words, or portions of this section may be held unconstitutional, preempted by federal law, or otherwise invalid<sup>777</sup> («Cada prohibición*

<sup>776</sup> La expresión correcta es *«express severability clause»* («cláusula expresa de separabilidad»).

<sup>777</sup> *Nat'l Broiler Council v. Voss*, supra., pág. 748.



en la subdivisión (a) [etiquetado, venta, publicidad, distribución...] son independientes y si alguna prohibición en la subdivisión (a) ha sido mantenida, o en el futuro se mantiene, inconstitucional, desplazada por la ley federal, o de otra manera invalidada por cualquier tribunal, todas las otras prohibiciones establecidas en la subdivisión (a) están dirigidas a, y seguirán siendo plenamente efectivas y serán interpretadas para excluir la inconstitucionalidad, desplazamiento o de otra manera prohibición o prohibiciones invalidas. Si cualquier oración, cláusula, palabra o parte de esta sección es por cualquier razón considerada inconstitucional, desplazada por la ley federal, o de otra manera inválida, esa adjudicación no afectará las porciones restantes de esta sección. La Legislatura por la presente declara que ha promulgado esta sección y cada oración, cláusula, palabra o parte de la misma a pesar de que una o más oraciones, cláusulas, palabras o partes de esta sección pueden ser inconstitucionales, desplazadas por la ley federal, o de otra forma invalidada»).

El Tribunal de Apelaciones determinó que la regulación del etiquetado estaba funcionalmente separada del resto de las disposiciones que se incluían dentro de la sección 26661. Se fundó en que la intención de la legislatura al promulgar la sección 26661 era «[...] *protect consumers from misleading claims that previously frozen poultry is “fresh” [...] That legislative purpose will continue to be served, for example, by the restriction on advertising poultry as “fresh” even though the labeling restriction is no longer enforced. Consumers will continue to receive whatever protection the advertising restriction offers them*»<sup>778</sup> («[...] proteger a los consumidores de las afirmaciones engañosas de que las aves previamente congeladas son “frescas” [...] Ese propósito legislativo seguirá siendo cumplido, por ejemplo, por la restricción de la publicidad de aves como “fresca”, a pesar de que la restricción de etiquetado ya no se aplique. Los consumidores seguirán recibiendo la protección que sea que la restricción de publicidad les pueda ofrecer a ellos»).

De acuerdo con esta doctrina, en nuestro caso, si se impugnase la constitucionalidad con éxito de uno o varios preceptos de la nueva legislación sobre competencia desleal o en el futuro se promulgara una nueva ley federal, o se enmendara o modificara cualquiera de estas leyes existentes que desplazara alguno de los preceptos incluidos en la propuesta *lege ferenda*, el remanente de los ilícitos concurrenciales que se

---

<sup>778</sup> *Íd.*, págs. 748-49.

incluyen en dicha propuesta, pueden ser salvados por una cláusula de separabilidad que se incluya en la nueva Ley y exprese algo similar a lo siguiente:

«Cláusula de separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, o declarado ocupado el campo (*preemption*) por una ley federal, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. Esta legislatura declara que hubiera promulgado esta Ley y cada cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley a pesar de que uno o más de las cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuera anulado o declarada inconstitucional, o declarado ocupado el campo (*preemption*) por una ley federal. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional o declarado ocupado el campo (*preemption*) por una ley federal».

Por lo cual, en una situación hipotética, en donde se declarasen inconstitucionales uno o varios de los preceptos incluidos en el estatuto propuesto con la incorporación de una cláusula de este tipo se minimizarían las posibilidades de que afectaran, perjudicaran o invalidaran el resto de las disposiciones incluidas en esta ley propuesta.

Por tanto, es relevante incluir en el estatuto propuesto una cláusula de separabilidad, pues como adelantamos este estatuto va a estar sometido a posibles impugnaciones de constitucionalidad por parte de cualquier participante del mercado. Aunque al presente no existe una ley federal que desplace lo aquí propuesto según hemos expuesto, podría ocurrir en el futuro una nueva federal o una modificación a las existentes que desplace algunos de los supuestos que estén incluidos en la propuesta de *legenda*.

## CONCLUSIONES

1. La libertad de empresa y la economía de mercado exigen de los mercados que exista una libre competencia, sin acuerdos ilícitos entre empresas, y una competencia leal, que atraiga al cliente basándose en las características de las prestaciones que se ofrecen. Esa lealtad en la competencia favorece no sólo a los empresarios, al impedir que se les sustraiga clientela de forma indebida, sino a los consumidores y a todo el mercado en general. Por eso debe basarse no sólo en los usos profesionales de los empresarios o de cada sector concreto, sino en lo que exige la buena fe objetiva. En la mayoría de los mercados se producen situaciones en las que los empresarios realizan prácticas desleales, que buscan distorsionar la libre voluntad del destinatario del producto, induciéndole a confusión acerca de las características del producto, de su origen empresarial, o de las características de otros productos o empresarios. Eso es lo que reprime el ordenamiento de la competencia desleal, que no sólo prohíbe estas conductas, sino que legitima a los perjudicados para que puedan presentar reclamaciones de derecho privado tanto para cesar en la conducta como para indemnizar los daños causados.

2. La lealtad en la competencia es también un principio en el ordenamiento de Puerto Rico, formulado en el art. 3(a) de la Ley Antimonopolio. Esta regla constituye una copia literal de la Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio, *Federal Trade Commission Act* (15 U.S.C. §§ 41 y ss.). Pero es un principio que nunca ha tenido mayor desarrollo normativo, ya que nunca se promulgo este artículo a una ley proscribiendo conductas desleales en el comercio, sino se ha quedado a perpetuidad insertado dentro de esta norma mercantil. Por lo cual, se quedo en el olvido el desarrollo legislativo propuesto por la Comisión y otras entidades a finales de la década de 1960 y principio de 1970. Nótese que los Estados tienen sus propias leyes de competencia desleal hacia los consumidores principalmente. Utilizando muchos de estos el modelo de la Comisión promulgado en el año 1970, bajo el título de «*Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law*». Distintos Estados utilizaron este modelo de ley estatal, los cuales: (i) copiaron literalmente esta norma federal y desarrollaron su estatuto estatal; o (ii) incorporaron un lenguaje parecido a este modelo en la construcción de sus estatutos sobre competencia desleal. En este modelo de la Comisión se propuso una causa de acción privada bajo la ley estatal por daños y perjuicios. Y así lo hicieron la mayoría de los Estados en sus normas internas estatales de

competencia desleal. Pero Puerto Rico, aunque copió literalmente esta norma federal en el año 1964, no evolucionó a la par con los Estados en esta materia. Dejando desprovisto de acciones privadas a los perjudicados por estas prácticas ilegales. Por lo tanto, este art. 3(a) por sí solo no se puede considerar como una ley de competencia desleal similar a la de cualquiera de los Estados conocidas como *State Little FTC Acts*.

3. La norma puertorriqueña no se ha aplicado eficientemente en el ámbito administrativo. En los Estados Unidos la normativa federal administrativa sí ha tenido eficacia, porque es implementada por una agencia experta en este campo del derecho, la *Federal Trade Commission*, que cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo su objetivo, posee una estructura clara de regulación (con cinco comisionados y demás personal profesional especializado), y vigila y regula diariamente el tráfico mercantil en el comercio interestatal y otros asuntos en el mercado estadounidense. Pero en Puerto Rico la aplicación de la norma fue delegada al Departamento de Justicia. Esto fue tema de discusión durante las vistas públicas, sobre la capacidad de este Departamento para administrar esta norma copiada de la jurisdicción federal. Observemos una de las expresiones al respecto: «... La Comisión Federal de Comercio pues ha creado a través de los años, digo una competencia, un conocimiento especial en esa rama. Yo dificulto que esta clase de competencia se pueda desarrollar en manos del Secretario de Justicia, y peor aún, el Secretario de Justicia sin duda va a tener que delegar todos estos poderes en el jefe de la División de Asuntos Monopolísticos, que puede ser un magnífico abogado, pero que otra vez, ¿qué conocimiento o especial tienen estos abogados?». Claramente el Profesor Saldaña se anticipó al futuro. El transcurso del tiempo ha demostrado que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene la capacidad administrativa de ejecutar el art. 3(a) de conformidad como ha ocurrido en los Estados Unidos. En síntesis, el Departamento de Justicia propuso esta norma sin la agencia administradora y los legisladores –con conocimiento de que el proponente no tenía la especialización requerida para administrar esta nueva regla– la aprobaron con la esperanza de que algún día se desarrollara una agencia como la Comisión para administrar el art. 3(a). Lo cual no ha ocurrido en cincuenta y seis años desde que se aprobó este estatuto monopolístico, ni vemos que ocurrirá –por lo menos– en los próximos veinte años. En la actualidad, con la quiebra del Gobierno de Puerto Rico que adeuda más de 70 billones de dólares a distintos acreedores por emisiones de bonos y otros asuntos, la solvencia económica de la isla está comprometida. Por eso no vemos que exista espacio para desarrollar una nueva agencia en

Puerto Rico –con unas características idénticas a la Comisión y con un nuevo presupuesto– para regular esta parte del comercio. Aparte que dificultamos que exista el volumen de negocios o transacciones comerciales –en actualidad– que justifique la creación de un nuevo ente fiscalizador en este ámbito.

4. El proyecto de ley aprobado en el año 1964 contemplaba en el art. 13 que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentaría las querellas ante el tribunal. Posteriormente, bajo las Leyes núm. 71 y 72 de 23 de junio de 1978, se proveyó para que esta agencia presentara las querellas administrativas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico. La justificación legislativa, según surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 71 fue la siguiente: «... esa ley (antimonopolios) no provee foros administrativos donde puedan dilucidarse y resolverse querellas que, por su naturaleza y su impacto en los consumidores, requieran un trámite rápido y eficaz. Por lo tanto, la presente medida tiene el propósito de hacer accesible a la Oficina de Asuntos Monopolísticos un foro administrativo ya existente, autorizando al Departamento de Asuntos del Consumidor a adjudicar aquellas querellas que dicha oficina radique ante su consideración». Primeramente, queremos hacer la observación que con este foro adicional se pretende mayor agilidad procesal en los casos de los consumidores –nada se menciona en esta enmienda sobre los competidores– por lo que se refleja claramente que la intención de este art. 3(a) es la protección del consumidor solamente. Subsiguientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Aguadilla Paint Center v. Esso*, le confiere jurisdicción primaria exclusiva a DACO en la dilucidación de cualquier violación al art. 3 (a). Lo cual indudablemente aumentó la burocracia administrativa, toda vez que DACO no está facultado por ley para encontrar incurso en desacato a ningún infractor por desobedecer una orden emitida por esta agencia, por lo cual, en estos casos particulares se dilatan más los procedimientos. En este caso tendría que recurrir la OAM ante el tribunal para lograr sus propósitos de que se acate la orden emitida por DACO. Otro asunto preocupante sobre estas agencias gubernamentales es que están muy limitadas en cuanto a recursos económicos y personal profesional en comparación con la Comisión Federal, lo cual incluso fue reconocido por el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico también en el caso *Aguadilla Paint Center v. Esso*. La solvencia económica de estas agencias es sumamente limitada por la situación económica actual del Gobierno de Puerto Rico. La falta adecuada de presupuesto y personal se traduce obviamente en una limitada fiscalización del mercado. Por ende,

la falta de una normativa específica que desarrolle el principio general antes citado limita mucho la posible actuación de estas agencias, que no han llegado a dictar un cuerpo de doctrina administrativa en la materia que sirva de base al avance de la doctrina científica ni de la legislación. A diferencia de la Comisión estadounidense que tiene sobre mil casos resueltos por el Tribunal Supremo de los EE.UU. y más de siete mil quinientos casos en los Tribunales de Apelación Federal por la Sección 5 y otros asuntos. Definitivamente fue un error el insertar la copia de esta norma federal dentro de este estatuto mercantil sin copiar a la agencia especializada.

5. El art. 3 (a) menoscaba los intereses privados de los consumidores y competidores en materia de competencia desleal. Claramente esta injusticia e inequidad en el trato dado a estas personas en específico no fue creado con intención de desfavorecerlos, sino que surgió por varios errores de concepto.

Primeramente, durante el desarrollo conceptual de esta norma monopolística se pretendió regular bajo un mismo estatuto todo el derecho de la competencia puertorriqueña. Fundamentando la promulgación de esta ley dual (*antitrust* y competencia desleal), en las fuerzas que ejercían – sobre la política pública de competencia– el Departamento de Justicia por un lado y la *Federal Trade Commission* por otro. La realidad es que la Sección 5 de la Ley de la Comisión no tiene nada que ver con actos monopolísticos, ni tampoco con asuntos entre competidores que no afecten el interés público de los consumidores. Ciertamente la Comisión como parte de sus funciones supervisa las fusiones entre empresas en conjunto con el Departamento de Justicia y otras prácticas anticompetitivas, pero esto es independiente de la administración de la Sección 5 de esta Ley. Por lo cual entendemos que hubo una confusión de conceptos. Una cosa es que la Comisión establezca sus propias políticas de regulación en materia antimonopolísticas y difiera en algunos aspectos con el Departamento de Justicia, y otra cosa es la ordenación jurídica en el campo de la competencia desleal a nivel federal, que es campo ocupado de la Comisión. Siendo esta agencia reguladora la única facultada por ley para administrar esta norma. Por lo tanto, en este área del derecho de la competencia desleal no existía tal lucha entre estas agencias como se menciona en las transcripciones de las vistas públicas del proyecto de ley. De acuerdo con esto, el propósito que tuvo el Departamento de Justicia para promulgar el art. 3(a) se muestra absolutamente carente de una base

racional. Por esta razón no se debió haber incluido la Sección 5 dentro de esta Ley.

En segundo lugar, al observar este estatuto podemos inferir rápidamente que el mismo protege los intereses de los participantes en el mercado contra actos monopolísticos y a los consumidores por prácticas desleales en el comercio que afecten el «interés público». Toda vez que la Sección 5 de la Ley de la Comisión regula las prácticas desleales de las empresas hacia los consumidores, pero no protege a las empresas competidoras. Sí hay que reconocer que indirectamente los favorece, pero ningún competidor está facultado por esta norma federal a presentar una acción de cesación o daños y perjuicios directamente al tribunal, tampoco bajo el art. 3(a). El proyecto de ley original contemplaba que este derecho de acciones privadas –para resarcir a estos perjudicados– era tres veces el importe de los daños, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado. El propio Profesor Saldaña durante las vistas públicas levantó la bandera y les dejó saber a los representantes y senadores que «...la ley federal no autoriza pleitos de triple daño por violación de las disposiciones de la Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio ...». Posteriormente, en la Medida Sustitutiva se eliminó este derecho de acciones privadas. Esto nos da a entender claramente que el Departamento de Justicia cuando insertó esta norma federal en la Ley Antimonopolística desconocía que la Ley de la Comisión no contemplaba acciones privadas a los perjudicados por estos actos.

En resumen, se denota del historial legislativo la falta de conocimiento, por parte del Departamento de Justicia, sobre la aplicación y alcance de esta Sección 5 de la Ley de la Comisión. Aunque concurrimos con el planteamiento del Secretario de Justicia realizado durante las vistas públicas sobre la falta de volumen de negocios que justificara la implementación de una nueva agencia reguladora, entre otros asuntos, no es menos cierto que la regla federal por sí sola no se debió haber incluido, por varias razones. Este art. 3(a) por su construcción y propósito, resultó ser una legislación ineficaz de raíz. Esto se valida –primeramente– a través de la Exposición de Motivos del Reglamento 2648, que expresa en su segundo párrafo lo siguiente: «Respondiendo a la preocupación del gobierno por estas grandes concentraciones de poder económico en nuestro comercio que las prácticas restrictivas a la competencia han ayudado a establecer, se incluyó el artículo 3...». El propósito por el cual se promulgo este art. 3 (a) no fue para regular las prácticas desleales en el comercio, sino para evitar las grandes concentraciones de poder económico. Lo cual a todas luces deja ver la confusión de conceptos sobre el derecho de competencia que tenía en

aquel momento el Departamento de Justicia. Es conocido que la finalidad del derecho de la competencia desleal es el mantenimiento de unos mercados altamente transparentes y competitivos, que se rijan por la «competencia entre prestaciones», y prohibiendo actos desleales entre los competidores para el correcto funcionamiento del mercado. Mientras que el derecho *antitrust* defiende el principio de la libre competencia o la libertad de empresa prohibiendo los contratos, combinaciones, fusiones, prácticas colusorias o abusivas, falseamiento de la libre competencia por actos desleales, monopolios, etc. Por tanto, no regulan necesariamente el mismo comportamiento, aunque los propósitos comunes sean la obtención del correcto funcionamiento del mercado. La inserción de esta norma federal, en el art. 3(a), bajo el concepto de defensa de la competencia fue errada, por lo cual ha sido ineficaz desde su origen. Por ende, la Sección 5 es un precepto muy amplio y abarcador, razón por la cual es de aplicación administrativa, de forma que requiere ante su falta de especificidad una agencia especializada para su aplicación. La inserción de la Sección 5 dentro de la Ley Antimonopolio tampoco se justifica por razón de la diferencia sobre la política pública de competencia entre el Departamento de Justicia y la *Federal Trade Commission*, toda vez que es campo ocupado de la Comisión. Por último, la norma federal va dirigida a regular las actuaciones ilícitas en el mercado de las empresas con relación a los consumidores que afectan el «interés público», lo cual es similar en el caso del art. 3(a). Por lo cual, los consumidores en su carácter personal: (a) no tienen derecho de acciones privadas para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; (b) ni tienen acceso directo a los tribunales para presentar una solicitud de una orden de cesación para detener los daños que estén sufriendo. En suma, los competidores no están incluidos como protegidos bajo la Sección 5 de la Ley de la Comisión, por lo cual, tampoco están protegidos bajo el art. 3(a) de la Ley Antimonopolios. La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no ha demostrado capacidad para aplicar el art. 3(a) adecuadamente, como se demuestra por la poca jurisprudencia al respecto. Esta Ley constituye una legislación injusta para los consumidores y competidores con relación a las prácticas desleales en el comercio, toda vez que su propósito y objetivo es evitar las prácticas ilícitas comerciales que afecten el «interés público» en el mercado, no las personales o privadas. Este vacío lo llenaron las leyes estatales sobre competencia desleal en los Estados Unidos. En Puerto Rico, no existe una legislación con estas características.

En definitiva, la norma que prohíbe y sanciona la competencia desleal en Puerto Rico es letra muerta de la Ley, y urge dictar una



normativa dentro de las competencias que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

6. En Estados Unidos no existe normativa a nivel federal que regule la competencia desleal, pero sí normas federales –dentro de este ámbito– sobre patentes y propiedad intelectual que otorgan una serie de facultades a los titulares de estos derechos de exclusiva. Las normas estatales no pueden contrariar estas reglas, dada la supremacía del derecho federal, que desplaza (*preempts*) los derechos estatales. Pero en otras materias de competencia desleal del sistema federal, ajenas a esta regulaciones –tales como los derechos de marcas y secretos de negocio– sí que los Estados pueden dictar sus propias normas estatales y en otras áreas del derecho de competencia desleal, e incluso establecer acciones privadas de resarcimiento, como se ha señalado en la conclusión anterior. Para esa norma puertorriqueña que proponemos en este trabajo lo mejor es tomar el modelo de la normativa española por varias razones: a) porque no existe una normativa estadounidense unificada y precisa de competencia desleal, ya que no es competencia federal; b) porque la jurisprudencia estadounidense en la materia de riesgo de confusión en marcas, patentes, y derecho de autor no constituye un cuerpo uniforme, dadas las limitaciones de la falta de normativa y el carácter fragmentario del derecho anglosajón basado en la institución del precedente judicial; c) porque la normativa española tiene la misma base de *civil law* continental del derecho civil puertorriqueño, que está fundamentado en el Código civil español; y d) porque la normativa española recoge las modernas tendencias en esta materia al basarse en el Derecho comunitario, que ha dictado normas específicas de prácticas desleales con consumidores.

7. La normativa española sobre el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de las reglas de competencia desleal resulta totalmente adecuada para el Derecho de Puerto Rico. La exigencia de que los actos desleales sean actos con trascendencia externa y finalidad concurrencial ha sido estudiada y desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia española, con interesantes precisiones, y muestra que la normativa no debe ceñirse sólo a actos de competidores frente a otros competidores, sino a todo tipo de actos realizados en el mercado que puedan influir en las decisiones de quienes actúan en tal mercado. Por eso no puede limitarse el alcance subjetivo de las reglas, ni debe exigirse que exista una relación de competencia entre los litigantes, cuando un perjudicado reclama a otro sujeto cuyos actos puedan haberle causado un perjuicio.

8. La existencia de una «cláusula general» que declare desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe es acertada, por varias razones. Formula un criterio general de deslealtad basado en la buena fe objetiva, y no en usos profesionales o en otros criterios de carácter corporativo. Permite sancionar actos desleales que no estén específicamente recogidos en los preceptos legales que enuncian los actos desleales específicos, lo que habilita adaptar la prohibición a la «cambiante fenomenología» de la competencia desleal. En España la regla se ha mostrado muy útil para sancionar actos contrarios a la buena fe objetiva que se producen en la realidad y que no están contemplados en preceptos específicos (por ejemplo, como los que realizan empleados captando durante su relación laboral a los clientes de la empresa para transferirlos a la nueva empresa que se va a crear en un futuro inmediato por esos empleados, que cesarán la relación laboral). Es una forma de dejar la puerta abierta a la sanción de ciertos actos que van surgiendo de la propia dinámica empresarial. Debe aplicarse, incluso con más rigor del que utilizan los tribunales españoles, la regla de que la cláusula general no es un tipo degradado de los actos desleales tipificados: si un acto de imitación, por ejemplo, no cumple los requisitos legales del acto de imitación desleal prohibido, no podría ser sancionado con base en la imitación por la cláusula general.

Lo que nos parece que no debe conservarse, en cuanto a la norma española, es el establecimiento de una «doble cláusula general», una para cualquier tipo de actos, y otra para prácticas con consumidores. Esto se ha realizado en derecho español por considerarlo la forma adecuada de trasponer la normativa comunitaria, que limitada por las propias competencias de la Unión Europea sólo puede afectar a consumidores. Pero sugiere la idea de que lo que resulta contrario a la buena fe objetiva entre empresarios es diferente a lo que resulta contrario a la buena fe objetiva entre empresario y consumidores, diferencia que no compartimos. De hecho, el listado de actos que se consideran prácticas desleales con consumidores en la Ley española recoge actos que ya están declarados ilícitos en los preceptos anteriores.

9. Los actos de engaño constituyen la base de muchas actuaciones desleales en el mercado, que buscan confundir al consumidor acerca de las características del producto o de su origen empresarial. La norma española, desarrollada, estudiada y aplicada por la doctrina y la jurisprudencia, muestra que deben sancionarse todos los actos que sean

susceptibles de inducir a error al destinatario, teniendo en cuenta para realizar este juicio al tipo de «destinatario medio» o «consumidor medio» al que se dirige el acto. En el derecho estadounidense se han realizado pronunciamientos judiciales de este mismo tipo, basados en el «riesgo de asociación» entre marcas o patentes relativas a los mismos productos (los llamados actos de *passing off*, con diversas variantes), pero siempre con el carácter fragmentario propio de este derecho basado en el precedente judicial. Por eso parece mejor seguir el sistema español de establecer una norma específica que fije diversos requisitos para considerar desleal el engaño: afirmaciones falsas o equívocas (con el amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial recaído acerca de la equivocidad, las «medias verdades», la publicidad encubierta, etc.), susceptibilidad de crear el error (sin tener que demostrar que de hecho lo ha generado), referencia del «consumidor medio», etc.

**10.** El tratamiento de los actos de imitación desleales en derecho español y estadounidense muestra de nuevo diferentes formas de aproximación a la sanción de estos hechos. Se parte de la libre imitación de las prestaciones ajenas, salvo cuando la imitación afecte a la «singularidad concurrencial» de una prestación y exista un riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno que sea inevitable. En el derecho español la represión de este tipo de actos se ha realizado con base en el art. 11 LCD, fundamentalmente, y en el derecho estadounidense fundándose en la normativa que regula los diferentes derechos de exclusiva, como marcas, patentes o derecho de autor. La norma española concreta más los requisitos para que exista imitación desleal, y ha dado lugar a una rica jurisprudencia; mientras que la norma estadounidense es más genérica, y la jurisprudencia recaída suele ser coincidente en lo básico con la española pero le falta esa cohesión sistemática que otorga una regulación más concreta y más global (por abarcar toda competencia desleal, y no sólo cuestiones marcarias, de propiedad intelectual, etc.).

En este ámbito concreto se muestra un aspecto en el que la actual regulación española chocaría con el derecho estadounidense. Éste considera que una patente o un derecho de autor que ya sean de dominio público resultan libremente imitables sin límite alguno, mientras que el derecho español podría ser interpretado como que prohíbe la imitación si ello provoca un riesgo de asociación inevitable. De esta forma se aprecia cómo la adaptación o el traslado de normativa comparada debe tener en

cuenta siempre los límites que impone la normativa federal estadounidense.

11. La norma cuya promulgación se propone para Puerto Rico, basada en la estructura y en los requisitos concretos establecidos para cada acto desleal en la norma española, es perfectamente constitucional y respeta los límites del derecho de los Estados en el sistema federal estadounidense.

Existe una clara e inequívoca política pública en el sistema jurídico estadounidense que prohíbe que estatutos de cualquier tipo extiendan un derecho de exclusiva –ya sea de autor o patente– después de su expiración, o que impidan la copia o imitación de obras o artículos que estén en dominio público. Estos derechos de exclusiva emanan de la cláusula octava de la sección octava del artículo primero de la Constitución de los EE.UU., y la señalada protección fue respaldada por las decisiones del TSEU en los casos *Sears-Compco* en el año 1964 (en relación con una ley de competencia desleal que pretendía prohibir la copia de una creación material que estaba en dominio público) y posteriormente en el caso *Dastar* del año 2003 (en relación a la protección de los derechos de autor). Los estatutos federales que ocupan el campo (*field preemption*) en esta materia son la Ley sobre Derechos de autor (*Copyright Act*); y la Ley de la Oficina de Patentes y Marcas (*United States Patent and Trademarks Office Act*).

Los otros estatutos federales relacionados con la materia de competencia desleal que hemos mencionado (Ley de la Comisión Federal de Comercio, Ley *Lanham*, y Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016), no desplazan expresamente (*express preemption*) los estatutos estatales o territoriales en materia de competencia desleal, si bien, como toda ley federal por virtud de la Cláusula de Supremacía, pueden desplazar implícitamente (*implied preemption*) lo cual se subdivide en dos tipos desplazamiento (como hemos mencionado): (i) el desplazamiento de campo ocupado (*field preemption*), pero en este caso no sería de aplicación por la decisión del TSEU en *Erie* que le concede el espacio a los Estados y Territorio a promulgar leyes en este ámbito (aparte de que el Congreso no ha emitido ninguna normativa en contrario, toda vez que está facultado –si decidiese hacerlo– a promulgar leyes en este ámbito por la Cláusula de Comercio de la Constitución); y (ii) el desplazamiento conflictivo (*conflict preemption*) el cual sí pudiese aplicar a una ley estatal en esta área cuando: a) es imposible que una parte privada cumpla con ambos requisitos estatales y federales; o b) la ley estatal sea un obstáculo

para el logro y ejecución de la totalidad de los propósitos y objetivos del Congreso. Por último, la Ley Sherman (*Sherman Act*) regula el Derecho antitrust en territorio estadounidense y desplaza expresamente (*express preemption*) regulaciones estatales proteccionistas que beneficien intereses privados y restrinjan el comercio y la libre competencia. Esta norma no desplazaría un estatuto estatal sobre competencia desleal por varios motivos, entre estos los siguientes: a) la autoridad soberana de los Estados y Territorios exime de la intervención de la Ley *Sherman* sobre cualquier ley o regulación estatal por la doctrina de «inmunidad a la acción estatal»; y b) por la naturaleza, afinidad y complementariedad existente entre las leyes de antimonopolio y competencia desleal dentro del marco regulatorio del Derecho de competencia.

Podemos concluir de entrada que el nuevo estatuto aquí propuesto complementará (ni contradirá ni obstaculizará) estas normas federales, por lo cual, no será desplazado implícitamente por ninguno de estos estatutos. A menos, claro está, que se legisle un precepto dentro de este nuevo estatuto que se oponga directamente a los objetivos y propósitos del Congreso, lo cual debe cuidarse especialmente.

**12.** En los ordenamientos estadounidense y puertorriqueño existe una prohibición constitucional contra la promulgación de leyes de regulación económica que protejan un sector privado de la sociedad en perjuicio de otro. Esta prohibición emana de la sección primera de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. y la sección séptima del artículo segundo de la Constitución de Puerto Rico, que establecen el principio de «Igual Protección de la Leyes». En nuestro caso, podemos concluir que una nueva norma sobre competencia desleal para Puerto Rico no protegería un sector económico en perjuicio de otro. Todo lo contrario, la finalidad de este tipo de norma es la transparencia del tráfico mercantil en el comercio para su buen funcionamiento y beneficio de la sociedad en general.

Igualmente, un estatuto que reglamente el comercio en el territorio estadounidense no puede discriminar directamente contra el comercio interestatal, ni tampoco favorecer los intereses económicos de Puerto Rico sobre otros Estados o Territorios. En relación con esta prohibición constitucional, concluimos que la ley aquí propuesta no tiene finalidad discriminatoria de su faz en beneficio de Puerto Rico *versus* los otros Estados y Territorios, pues precisamente su finalidad es mantener unos mercados transparentes y leales para su buen funcionamiento. Ahora bien, tenemos que hacer la salvedad de que podría ocurrir que uno de sus

preceptos incida indirectamente en el comercio interestatal y le imponga algún tipo de carga. En este caso, se presume la constitucionalidad de la norma, y le compete a la parte que la impugna establecer que la interferencia ocasionada al comercio interestatal es extraordinaria o excesiva. El Tribunal examinará si el interés del Estado es legítimo y si la carga sobre el comercio interestatal excede claramente los beneficios locales. En situaciones como esta surge la relevancia de incluir una cláusula de separabilidad, según se ha expuesto. De esta manera, en el caso de declararse inconstitucional uno o varios de los preceptos incluidos en el estatuto propuesto, con la incorporación de una cláusula de este tipo se minimizarían las posibilidades de que se invalide el resto de las disposiciones incluidas en esta ley propuesta.

**13.** Esta nueva ley debe permitir a los participantes del mercado presentar acciones privadas por estas prácticas ilegales ante los foros judiciales privados para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por estos actos. El modelo puramente administrativo de sanción no resulta útil, máxime si los organismos administrativos encargados de su aplicación no pueden realizar, ni realizan, su labor adecuadamente. En cambio el modelo privado, que permite las reclamaciones indemnizatorias y otras pretensiones de declaración de deslealtad, cesación, etc., sí ha mostrado su eficacia, porque los que actúan en el mercado vigilan y actúan contra otros operadores del mercado que realicen prácticas desleales que impiden la transparencia en el mercado y contrarían el principio de «competencia por las prestaciones». En Estados Unidos (en materia de marcas, patentes o derecho de autor, y a nivel estatal con base en las normas estatales de competencia desleal) y en España esas acciones privadas son las que han tenido eficacia real para impedir la actuación de empresarios desleales, porque de hecho los competidores son los primeros interesados en reclamar la cesación de actos desleales, y además, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.

## BIBLIOGRAFÍA

- AAVV: «La reforma de la Ley de Competencia Desleal por la Ley 29/2009», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010.
- AHMAD, Tabrez - DAN, Sourav: «Comparative Analysis of Copyright Protection of Databases: The Path to Follow», *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 17, núm. 2, 2012, págs. 107-128.
- ALBA ISASI, Javier: «La imitación como acto de competencia desleal», *Diario La Ley*, núm. 7915, 2012.
- ALOMAR JIMÉNEZ, Walter O.: «Derechos Morales de Autor en Puerto Rico: Ámbito de Protección y sus Límites», *Revista Jurídica de la Asociación de Abogados de Puerto Rico*, AAPR 67, 2013, págs. 65-83.
- ALONSO SOTO, R.: «Competencia desleal y defensa de la competencia en España», *Información Comercial Española*, núm. 750, 1996, págs. 9-16.  
- «Derecho de la Competencia (II)», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio - ROJO FERNÁNDEZ RÍO, Ángel (drs.) - APARICIO GONZÁLEZ, Luisa María (coord.): *Lecciones de Derecho Mercantil*, vol. I, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, 16 ed, págs. 329-359.
- AMAT LLARI, María E.: «La protección de las ideas en el ordenamiento español», *DNeg*, núm. 54, marzo, 1995, págs. 1-9.
- AMERICAN BAR ASSOCIATION. SECTION OF ANTITRUST LAW. SECTION OF ANTITRUST LAW: *Business Torts and Unfair Competition Handbook*, ABA Publishers, third Edition, 2014.
- ANCA STAMATE, Ecaterina: «“Distintividad adquirida con el uso” vs. “secondary meaning”: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense», *RDM*, núm. 268, 2008, págs. 679-702.
- ARAGÓN REYES, M.: «Constitución económica y libertad de empresa», en IGLESIAS PRADA, Juan L. (coord.): *Estudios Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, vol. I, Civitas, Madrid, 1996, págs. 163-180.
- AREÁN LALÍN, Manuel - GARCÍA PÉREZ, Rafael: «El enquistamiento de la jurisprudencia sobre competencia desleal», en TOBÍO RIVAS, Ana M. - FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Angel - TATO PLAZA, Anxo (coords.): *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, págs. 355-368.
- AREILZA CHURRUCA, Javier: «Seguros de prestación de servicios y competencia desleal», *La Ley*, mayo 2010

- ARMIJO CHÁVARRI, Enrique (coord.): *Análisis de la Reforma del Régimen Legal de la Competencia Desleal y la Publicidad, Llevada a Cabo por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre*, La Ley - Wolters Kluwer, Madrid, 2011.
- ASENSI MERÁS, Altea: «Principales novedades sobre el modelo de utilidad en el Proyecto de Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, núm. 11, febrero 2015, págs. 1-15 (recurso electrónico).
- AUSTIN, Graeme W.: «The Berne Convention as a Canon of Construction: Moral Rights after Dastar», *NYU Annual Survey of American Law*, 2005; Victoria University of Wellington Legal Research Paper núm. 4/2013, <https://ssrn.com/abstract=707181>.
- BARONA VILAR, Silvia: *Competencia Desleal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, 2ª ed.  
- *Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.
- BARRETT, Margreth: «Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses «In the Manner of a Mark», *Wake Forest Law Review*, vol. 43, núm. 4, 2008, págs. 67-85.  
- «Reconciling Fair Use and Trademark Use», *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, <https://ssrn.com/abstract=1521612>.  
- «A Cause of Action for “Passing Off/Associational Marketing”», *Intellectual Property Theory*, vol. 1, 2010, págs. 7-19.
- BARRETO RODRÍGUEZ, Enrique: «La posible configuración de las actividades de comercio paralelo como actos desleales de confusión o de engaño en el marco de la distribución selectiva», *La Ley mercantil*, núm. 23, marzo 2016; también *RDCD*, núm. 18, 2016.
- BARTOW, Ann: «Likelihood of Confusion», *San Diego Law Review*, vol. 41, 2004. <https://ssrn.com/abstract=544923>.  
- «The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues», *Kentucky Law Journal*, vol. 97, núm. 2, 2008, <https://ssrn.com/abstract=1314951>.
- BASALLA, George: *La evolución de la tecnología*, Crítica, Barcelona, 2011.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, Madrid, 1978.
- BELL, Tom W.: «Misunderestimating Dastar: How the Supreme Court Unwittingly Revolutionized Copyright Preemption», *Maryland Law Review*, vol. 65, núm. 1, 2006, <https://ssrn.com/abstract=2292659>.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: «La competencia desleal», *DNeg*, núm. 20, 1992, págs. 1-12.



- «Los códigos de conducta, la autorregulación y la nueva Ley de Competencia Desleal», en GÓMEZ SEGADE, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 271-280.
  - «Nociones introductorias», «Artículo 1. Finalidad», «Artículo 2. Ámbito objetivo», «Artículo 3. Ámbito subjetivo», «Artículo 4. Cláusula general», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 39-71, 73-77, 79-83, 85-91 y 93-113 respectivamente.
  - «La competencia desleal y la libre competencia», en PEDRAZ CALVO, Mercedes - ORDÓNEZ SOLÍS, David (coords.): *El derecho europeo de la competencia y su aplicación en España. Liber amicorum en homenaje a Santiago Martínez Lage*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2014, págs. 603-612.
  - «Patentes y protección de otras creaciones», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto - BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (colaborador): *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, 19ª ed.
  - «Principio de corrección en el tráfico económico la competencia desleal», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial (Manuales)*, 11ª ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado - Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992.
- *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.): *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997, 2ª ed.
- BERMAN, Paul Schiff: «The Globalization of Jurisdiction. The Globalization of Jurisdiction», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 151, 2002, págs. 311-529, <https://ssrn.com/abstract=304621>.
- BOET SERRA, Elena: «Los actos de imitación servil en la ley de competencia desleal», *RDM*, núm. 213, julio-septiembre 1994, págs. 505-574.
- BOHANNAN, Christina - HOVENKAMP, Herbert J.: *Creation without Restraint: Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- BONA, Jarod M. - WAKE, Luke: «The Market-Participant Exception to State-Action Immunity from Antitrust Liability», *Competition: The Journal of the*

- Antitrust and Unfair Competition Law Section of the State Bar of California*, vol. 23, núm. 1, Spring 2014, págs. 3-18, <https://ssrn.com/abstract=2402444>.
- BONE, Robert G.: «Trademark Functionality Reexamined», *Journal of Legal Analysis*, U of Texas Law, Law and Econ Research Paper núm. E557, <https://ssrn.com/abstract=2611636>.
- BORCHARD, William M.: «Reverse Passing Off - Commercial Robbery or Permissible Competition?», 67 *Trademark Rep.* 1, 1977.
- BURSTEIN, Sarah: «Intelligent Design & Egyptian Goddess: A Response to Professors Buccafusco», Lemley & Masur 68 *Duke L.J. Online*, núm. 94, 2019, <https://ssrn.com/abstract=3338471>.
- CAMPBELL, Tom: «Severability of Statutes», *Hastings Law Journal*, vol. 62, 2011, págs. 1489-1508.
- CAMPOS COLL, Amparo: «El Proyecto de Ley de Patentes (Aspectos principales de los Títulos I, II, VI y VII)», *La Ley Mercantil*, núm. 12, marzo 2015, págs. 1-12 (recurso electrónico).
- CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén: «La Competencia Desleal», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén - PALOMAR OLMEDA, Alberto - CALDERÓN PATIER, Carmen: *El Derecho de la Competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 411-483.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando: «La competencia desleal (I): cláusula general e ilícito por competencia desleal. La publicidad comercial desleal» y «La competencia desleal (II): acciones y procedimientos. Falseamiento de la competencia por actos desleales», en CARBAJO CASCÓN, Fernando (coord.): *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 341-389 y 390-413.
- CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Francisco Javier: «Los actos de confusión e imitación en la nueva Ley de Competencia Desleal», «La reforma de la Ley de Competencia Desleal por la Ley 29/2009», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 107-134.
- CARTER, CARILYN L.: «Consumer Protection in the States: A 50-State Reports on Unfair and Deceptive Acts and Practices Statutes», *National Consumer Law Center*, 2009, pag. 22.
- CEIL, Chenoy: «The Central Rationale for Trademark Protection Is and Ought to Be the Need of Businesses to Protect their Brand Value Rather than the Public Interest» (July 1, 2013). <https://ssrn.com/abstract=2288154>.

- CHAMORRO DOMÍNGUEZ, María de la Concepción: «La cláusula general prohibitiva del ilícito desleal», en VIERA GONZÁLEZ, Arístides Jorge - ECHEVARRÍA SÁENZ, Joseba Aitor (drs.): *Distribución comercial y derecho de la competencia*, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 501-538.
- CHIN, Gabriel, J. - HESSICK, Carissa, B. - MASSARO, Toni, M. - MILLER, Marc L.: «A Legal Labyrinth: Issues Raised by Arizona Senate Bill 1070», *Georgetown Immigration Law Journal*, vol. 25, 2010, págs. 77-95.
- CHRONOPOULOS, Apostolos: «Trade Dress Rights as Instruments of Monopolistic Competition: Towards a Rejuvenation of the Misappropriation Doctrine in Unfair Competition Law and a Property Theory of Trademarks», *16 Marquette Intellectual Property Law Review*, 2012, págs. 119-179, <https://ssrn.com/abstract=2275961>
- CLARK, Bradford R.: «The Supremacy Clause as a Constraint on Federal Power», *George Washington University Law Review*, vol. 71, <https://ssrn.com/abstract=449420>.
- COENEN, Dan T.: «Untangling the Market-Participant Exemption to the Dormant Commerce Clause», *Michigan Law Review*, vol. 88, 1989, págs. 391-415.
- COHEN, Amy: «Following the Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited», *IDEA: The Journal of Law and Technology*, vol. 50, 2011, págs. 593-613, <https://ssrn.com/abstract=1974949>.
- COSTAS COMESAÑA, Julio: «El concepto de acto de competencia desleal (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1988, “palomitas de maíz”)», *ADI*, Tomo 19, 1998, págs. 349-366.
- CRAMER, Clayton E.: «Assault, Weapon Bans: Can They Survive Rational Basis Scrutiny?», *ConLawNOW*, 2016, págs. 12-28.
- CRANE, Daniel A. - HESTER, Adam: «State Action Immunity and Section 5 of the FTC Act», *Michigan Law Review*, vol. 115, núm. 3, 2016; *U of Michigan Law & Econ Research Paper* núm. 16-006, <https://ssrn.com/abstract=2758838>.
- CUESTA RUTE, José María de la: «Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (coord.): *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado. Cámara de Comercio e Industria, Madrid, 1992, págs. 37-52.  
- *Curso de Derecho de la Publicidad*, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2002.

- «La autorregulación como regulación jurídica», en REAL PÉREZ, Alicia (coord.): *Códigos de conducta y actividad económica: una perspectiva jurídica*, Marcial Pons, Las Rozas (Madrid), 2010.
- CUESTA RUTE, José María de la – NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Enrique: «La acertada noción de competencia desleal en la Sentencia de 13 de marzo de 2009 del Juzgado de lo Mercantil de Burgos», *RDCD*, núm. 5, 2009, págs. 229-238.
- DARNACULLETA I GARDELLA, M<sup>a</sup>. Mercé: *La Competencia Desleal*, Iustel, Madrid, 2007.
- DE CASTRO ARAGONÉS, Juan M. - FÁBREGAS SABATÉ, Xavier: «Nueva Ley de patentes», *Diario La Ley*, núm. 8675, 5 de enero de 2016, págs. 1-7.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A.: «Bienes inmateriales, Derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual», en FERNÁNDEZ ROZAS, José C. - ARENAS GARCÍA, Rafael - DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. (drs.): *Derecho de los negocios internacionales*, Iustel, Madrid, 2013, 4<sup>a</sup> ed., págs. 79-169.
- DELFINO, Rebecca: «The Equal Protection Doctrine in the Age of Trump: The Example of Unaccompanied Immigrant Children», *84 Brook. L. Rev.*, núm. 73, 2018; *Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper* núm. 2018-18, <https://ssrn.com/abstract=3160978>.
- DELGADO GÓMEZ, María Helena - VILLAREAL VÁSQUEZ, Luis José: *Diccionario Hispanoamericano de Derecho*, Tomo II, Grupo Latino Editores (D'vinni S.A.), Bogotá, 2008.
- DIAZ RUIZ, Emilio: «Competencia desleal a través de la publicidad comparativa», *RDM*, núm. 215, 1995, págs. 59-176.
- DINWOODIE, Graeme B.: «The Common Law and Trade Marks in an Age of Statutes», en BENTLY, Lionel - D'AGOSTINO, Giuseppina - NG, Catherine W.: *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Professor David Vaver*, Hart Publishing, Oxford, 2009, Oxford Legal Studies Research Paper núm. 49/2009, pág. 1 (recurso electrónico).
- «Ensuring Consumers “Get What They Want”: The Role of Trademark Law», *Oxford Legal Studies Research Paper* núm.. 34/2015, págs. 3-15.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva: «Competencia desleal. Enriquecimiento injusto», *CCJC*, núm. 52, 2000, págs. 275-294.
- «Competencia desleal, actos de imitación y revelación de información. Legitimación pasiva de la persona jurídica y los miembros de ésta», *CCJC*, núm. 55, 2001, págs. 343-360.
- *Competencia Desleal a través de Actos de Imitación Sistemática*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003.

- «Derecho de la competencia: marcas y competencia desleal», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 684, 2004, págs. 1990-1997.
- «Sentencia de 3 de febrero de 2005. Análisis comparativo realizado sobre 7 productos. Licitud en la realización del análisis científico y en la difusión de los resultados del mismo. Posibilidad de aplicación de la Ley de Competencia Desleal. Sobre la posible existencia de responsabilidad civil del recurrido», *CCJC*, núm. 69, 2005, págs. 1366-1367
- «Artículo 11. Actos de Imitación», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 279-316.

ECHEGARAY DALECCIO, Fernando J.: «La Legislación Vigente sobre Competencia Desleal No Protege Adecuadamente los Intereses de los Participantes en el Comercio Puertorriqueño», *Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico*, vol. XLIX, núm. 2, agosto-mayo 2014-2015.

EMPARANZA SOBEJANO, Alberto: *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*, Civitas, Madrid, 2000.

- «Artículo 2. Ámbito objetivo», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 29-38.
- «La regulación de los contratos de distribución, actos de boicot y contratos de distribución», *La Ley*, núm. 1, abril 2010, págs. 1-8.
- «Competencia desleal y protección de los consumidores», en MIRANDA SERRANO, Luis María - COSTAS COMESAÑA, Julio (drs.): *Derecho de la competencia, desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial, Pons, Madrid, 2018, págs. 95-106.

ENTWISLE, Robert E. - STORINO Daniel K., «The Uncertain Reach Of Section 5 Of The Federal Trade Commission Act», <http://www.mondaq.com/unitedstates/x/305416/Trade+Regulation+Practices/The+Uncertain+Reach+Of+Section+5+Of+The+Federal+Trade+Commission+Act> (accedido el 10 de abril de 2019)

FARLEY, Christine Haight: «Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law», *16 Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2006, págs. 1173-1196.

FATALE, Michael T.: «Wayfair, What's Fair, and Undue Burden», *Chapman Law Review*, vol. 22, núm.1, 2019, págs. 21-42.

FERNÁNDEZ BAÑOS, Juan: «La indebida utilización de códigos de conducta y su incumplimiento como actos de explotación de la reputación ajena», *La Ley*, núm. 42, diciembre 2017, págs. 7-13.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo: «La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el derecho contra la competencia desleal», en TOBÍO RIVAS, Ana M. - FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Angel - TATO PLAZA, Anxo (coords.): *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, págs. 411-436.

- «El régimen jurídico de las “invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios”», *RDM*, núm. 301, 2016, págs. 175-198.

- «Publicidad de tono excluyente en notas de prensa corporativas: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 11 de julio de 2018 (RJ 2018, 2811)», *RDM*, núm. 311, 2019, 11.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo - SALGADO ANDRÉ, Elena: «Actos de engaño y omisiones engañosas en la Ley de Competencia Desleal», *ADI*, tomo 30, 2009-2010, págs. 225-244.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel: «Supuestos de Competencia Desleal de la Ley 3/1991», en BAYLOS CORROZA, Hermenegildo (dr.): *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas., Madrid, 2009.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel - REDONDO BORGE, Carmen: «La nueva cláusula general: la especial protección de los consumidores», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 15-44.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos: «La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad», *ADI*, 1974, págs. 369-392.

- *Estudios de derecho de la publicidad: homenaxe da Facultade de Dereito ó autor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa, catedrático de dereito mercantil nos XXV anos de cátedra*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1989, págs. 73 y ss.

- «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas», *ADI*, tomo 18, 1989-1990, págs. 41-52.

- «Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal», *La Ley*, núm. 2-1991, págs. 1179-1184.

- «La Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales», *La Ley*, núm. 6408, enero 2006.

FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón: «Algunas ideas sobre los dos primeros apartados del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal», *Revista del Poder Judicial*, núm. 49, 1998, págs. 715-730.

- GAGLIUFFI PIERCECHI, Ivo S. - ALDANA RAMOS, Edwin G.: «La imitación obstruccionista como acto de competencia desleal», *Advocatus*, núm. 15, 2006, págs. 147-168.
- GARCÍA-CRUCES, José Antonio: «La armonización del régimen jurídico aplicable a la Publicidad engañosa en la CEE (introducción al estudio de la Directiva CEE 84/450, de 10 de septiembre de 1984)», *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 15, núm. 2, 1988, págs. 447-484.
- «Artículo 5. Actos de engaño», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 115-141.
  - «Finalidad y ámbito de aplicación de la ley de competencia desleal. La cláusula general de deslealtad competitiva», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.): *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, vol. 2, págs. 1091-1206.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael: «El ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal», *DNeg*, núm. 200, mayo 2007, págs. 7-18.
- «Consideraciones preliminares sobre la incidencia en la Ley de Competencia desleal del anteproyecto de ley que incorpora la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales», *Diario La Ley*, núms. 7050-7051, 2008.
  - *Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008.
  - «La reforma del derecho contra la competencia desleal: ¿hacia el derecho de la lealtad?», en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 323-330.
- GARDBAUM, Stephen: «The “Horizontal Effect” of Constitutional Rights», *Michigan Law Review*, vol. 102, 2003, págs. 388-459, 2003; UCLA School of Law Research Paper No. 03-14, <https://ssrn.com/abstract=437440>.
- «Limiting Constitutional Rights», *UCLA Law Review*, vol. 54, 2007, <https://ssrn.com/abstract=971024>.
- GERVAIS, Daniel J.: «The Internationalization of Intellectual Property: New Challenges from the Very Old and the Very New», *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol. 12, 2002, págs. 927-943.
- GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael - PÉREZ BES, Francisco: «Prácticas agresivas y engañosas en la Ley de Competencia Desleal: análisis de las novedades introducidas en el tipo general por la Ley 29/2009», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario

dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 45-88.

GINSBURG, Jane C.: *Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law*, Columbia Public Law Research Paper núm. 07-153, 2007, <https://ssrn.com/abstract=1008595>.

GOEL, Shivam: «Testing the Maintainability of Composite Suit of “Design Infringement” & “Passing Off”», 2018, págs. 2-3 disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3307106> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3307106>.

GOLDSMITH, JACK: «Statutory Foreign Affairs Preemption», *Supreme Court Review* 175, 2000, pag. 205-206 – SSRN: <https://ssrn.com/abstract=258617>.

GÓMEZ CASTALLO, José Domingo - FERNANDO MAGARZO, María Rosario: «Códigos de conducta y sistemas de autorregulación: en especial, en el ámbito de las comunicaciones comerciales», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 135-158.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: «La nueva cláusula general en la LCD», en GÓMEZ SEGADE, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 331-344.

GOMULKIEWICZ, Robert W. - NGUYEN, Xuan-Thao - CONWAY-JONES, Danielle: *Licensing Intellectual Property - Law and Application*, Aspen Publishers, Nueva York, 2008.

GONZÁLEZ PONS, Elisabet: «La impresión tridimensional. Implicaciones jurídicas», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 43/2017, 2017, págs. 79-99.

- «La “cláusula de la inevitabilidad” en el derecho de la competencia desleal», en TATO PLAZA, Anxo - COSTAS COMESAÑA, Julio - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo - TORRES PÉREZ, Francisco José (drs.): *Nuevas tendencia en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Comares, Granada, 2017, págs. 151-172.

GONZÁLEZ GARCÍA, Sergio: «El nuevo marco que configura la Directiva de daños en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la infracción de las reglas de Derecho antitrust», *RDGD*, núm. 16, primer semestre de 2015.



- GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis: «La noción de consumidor medio según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 17, enero abril 2004, págs. 47-82.
- GREY, Betsy J.: «Make Congress Speak Clearly: Federal Preemption of State Tort Remedies», *Boston University Law Review*, Vol. 77 Rev. 559, 566 (1997)
- GROSS, Ariela Julie: «Legal Transplants: Slavery and the Civil Law in Louisiana», *USC Law Legal*, 2009, pag.1 - Studies Paper No. 09-16. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1403422>.
- GRIFFITHS, Jonathan: «Misattribution and Misrepresentation - The Claim for Reverse Passing Off as 'Paternity Right'», *Intellectual Property Quarterly*, núm. 41, 2006, págs. 34-54, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1476971>.
- GUALDE CAPÓ, Patricia (coord.): *Memento Dossier Competencia Desleal*, Francis Lefebvre, Madrid, 2011.
- GUTIÉRREZ GILSANZ, Javier: «Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a propósito de la SJMER Barcelona (núm. 2), de 25 de abril de 2008», *RDCD*, núm. 4, enero-junio 2009.
- HAKALA, Justin J.: *Follow-On State Actions Based on the FTC's Enforcement of Section 5*, 7-9, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf) (accedido el 6 de abril de 2019)
- HALPERN, Sheldon W. W.: «A High Likelihood of Confusion: Wal-mart, Traffix, Moseley, and Dastar - The Supreme Court's New Trademark Jurisprudence», *New York University Annual Survey of American Law*, vol. 61, núm. 237, 2005, <https://ssrn.com/abstract=1621876>.
- HAMBURGER, Philip: «The Second Commerce Clause», *Columbia Public Law Research Paper* núm. 14-423, 2014, págs. 1-28.
- HARMON, ROBERT, L.: *Patents and the Federal Circuit*, BNA Books-Virginia, 2009, 9ª ed.
- HERRERO LLORENTE, Víctor José: *Diccionario de Expresiones y Frase Latinas*, 3ª ed., Gredos, Madrid, 1992.
- HOKE, S. Candice: «Preemption Pathologies and Civic Republican Values», *Boston University Law Review*, Vol. 71 Rev. 685, 700 (1991)
- HOLLAAR, Lee A.: *Legal Protection of Digital Information*, Bloomberg BNA, Virginia - USA, 2017, 2ª ed.
- HOLMES, Oliver Wendell: «Privile, Malice, and Intent», *Harvard Law Review*, vol. VIII, núm.1, Massachusetts - EE.UU., 1894.

- HOVENKAMP, Herbert: «Rediscovering Capture: Antitrust Federalism and the North Carolina Dental Case», *CPI Antitrust Chronicle*, 2015; *U Iowa Legal Studies Research Paper* núm. 15-11, <https://ssrn.com/abstract=2570807>.
- HUGHES, Justin: «American Moral Rights and Fixing the “Dastar Gap”», *Utah Law Review*, núm. 659, 2007, págs. 659-682.
- HURTADO IGLESIAS, Santiago: «La reforma del derecho español sobre competencia desleal y publicidad», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 7-14.
- HUTTER, Michael J.: «Dirty Tricks and Section One of the Sherman Act: Federalizing State Unfair Competition Law», *Boston College Industrial and Commercial Law Review*, Vol. 18, 1977, pág. 239.
- ILLESCAS ORTIZ, Rafael: «La autorregulación: entre la quiebra de la relatividad y la obligatoriedad de la declaración unilateral de voluntad», *Derecho Privado y Constitución*, núm. 17, enero-diciembre 2003.
- IRÁCULIS ARREGI, Nerea: «La captación de clientes desde la perspectiva del Derecho de la competencia (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1999)», *Diario La Ley*, 5-2001, págs. 1720-1736.
- «Publicidad ilícita y competencia desleal por infracción de normas publicitarias», *RDCD*, núm. 7, 2010, págs. 155-174.
  - «El incumplimiento de códigos de conducta como acto de competencia desleal», en VVAA, *La reforma de los contratos de distribución comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, págs. 645-655.
- IRIGOYEN FUJIWARA, Daniel: «La cláusula general de la Ley de Competencia Desleal tras su reforma por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre», en JUSTE MENCÍA, Javier - ESCRIBANO GÁMIR, Cristina - ARRIBAS HERNÁNDEZ, F.J. (coords.): *Cuestiones actuales de derecho de la empresa: III Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil*, Ediciones Universidad de Castilla La Mancha, Toledo, 2011, págs. 155-176.
- ISELL, Kimberley: «The Rise of the News Aggregator: Legal Implications and Best Practices», *Berkman Center Research Publication*, núm. 2010-10, 2010, págs. 7-28.
- ISSACHAROFF, Samuel - MAROTTA-WUGLER, Florencia: «The Hollowed Out Common Law», *NYU Law and Economics Research Paper* núm. 18-33; *UCLA Law Review*, 2018, <https://ssrn.com/abstract=3261372>.
- JACOBY, Jacob: «The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and

- Dilution», *NYU, Ctr for Law and Business Research Paper* núm. 00-03, <https://ssrn.com/abstract=229325>.
- KANE, Arti: *Crash Course on US Patent Law*, ABA Publishing, Chicago, 2016.
- KARJALA, Dennis S.: «Copyright and Misappropriation», *University of Dayton Law Review*, vol. 17, 1992, págs. 885-921, <https://ssrn.com/abstract=1411430>.
- KELSO, R. Randall: «The Structure of Modern Free Speech Doctrine: Strict Scrutiny: Intermediate Review, and 'Reasonableness' Balancing», 2015, <https://ssrn.com/abstract=2668321>.
- KRATZKE, William P.: «The Supreme Court and Trade Dress - A Short Comment», *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, vol. 24, núm. 1, 2001; *Intellectual Property Law Review*, vol. 2003, núm. 211; University of Memphis Legal Studies Research Paper núm. 86, <https://ssrn.com/abstract=1718036>.
- KIEFF, F. Scott: «Contrived Conflicts: The Supreme Court Versus the Basics of Intellectual Property Law», *William Mitchell Law Review*, vol. 30, 2004, <https://ssrn.com/abstract=571224>.
- KOBAYASHI, Bruce H. - WRIGHT, Joshua D.: «Federalism, Substantive Preemption, and Limits on Antitrust: An Application to Patent Holdup», *Journal of Competition Law and Economics*, 2008, George Mason Law & Economics Research Paper núm. 08-32, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1143602>
- LANDES, W.M. y POSNER, R.A.: *The economic structure of intellectual property*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2003.
- LASTOWKA, Greg: «The Trademark Function of Authorship», 2005, pág. 23 en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=656138>.
- LAU, Holning - LI, Hillary: «American Equal Protection and Global Convergence», *Fordham Law Review*, vol. 86, 2017; *UNC Legal Studies Research Paper*, <https://ssrn.com/abstract=3065274>.
- LEIÑENA MENDIZÁBAL, Elena – IRÁCULIS ARREGUI, Nerea: «La reforma del Derecho español en materia de competencia desleal, protección de los consumidores y comercio minorista por la Ley 29/2009», *Aranzadi Civil*, núm. 6-2010, págs. 87-132.
- LEMA DEvesa, Carlos: *La publicidad de tono excluyente*, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1979.
- «La publicidad desleal: modalidades y problemas», *RGD*, núm. 562-563, 1991, págs. 6144-6175.

- «Los actos de engaño en la Ley de competencia desleal», en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 355-364.
  - «La publicidad engañosa y la publicidad comparativa en la Ley de Competencia Desleal», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 58 extraordinario dedicado a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, abril-junio 2010, págs. 89-106.
  - «El engaño publicitario al consumidor», en RIBÓN SEISDEDOS, Eugenio (coord.): *Las Prácticas Comerciales Desleales*, CEACCU, Madrid, 2010, págs. 20.
  - «Extensión y Límite del Derecho de marcas», *DNeg*, núm. 270, julio-agosto, 2013, págs. 7-14.
- LEMA DEvesa, Carlos - GÓMEZ MONTERO, Jesús: «Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena», *Actualidad Civil*, núm. XXXI, 1995, págs. 643-654.
- LEMLEY, Mark A.: «The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense», *Yale Law Journal*, vol. 108, 1999, págs. 1687-1705. <https://ssrn.com/abstract=147788>.
- «Beyond Preemption: The Federal Law and Policy of Intellectual Property Licensing», *California Law Review*, vol. 87, 1999, pág. 135
- LEWIS, AMANDA G.: «Federal Preemption of State and Local Laws: State and Local Efforts to Impose Sanctions on Employers of Unauthorized Aliens», *Advanced Seminar on State Attorneys General*, (2008), pág. 5
- LEONG, Nancy: «Against Women's Sports», *Washington University Law Review*, vol. 95, 2018, págs. 29-47.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel: «Los actos de imitación de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal», *RGD*, núm. 562-563, 1991, págs. 6151-6175.
- «Los actos de imitación de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal», *RDP*, 1992, págs. 728-764.
- LOUREDO CASADO, Sara: «La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI”)», *Revista Lex Mercatoria*, núm. 2-2016, págs. 63-66.

- LUBBEN, Stephen J.: «Puerto Rico and the Bankruptcy Clause», *American Bankruptcy Law Journal*, vol. 88, 2015, págs. 1-22.
- LUGURI, Jamie - STRAHILEVITZ, Lior: «Shining a Light on Dark Patterns», *University of Chicago, Public Law Working Paper núm. 719*; University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper núm. 879, 2019.
- MADRENAS I BOADAS, Carme: *Sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal. La parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*, Civitas, Madrid, 1990.
- MAMBRILLA RIVERA, Vicente: «Prácticas comerciales y competencia desleal: estudio del derecho comunitario europeo y español. La incorporación de la Directiva 2005/29/CE a nuestro derecho interno (incidencia en los presupuestos generales y en la cláusula general prohibitiva del ilícito desleal)», *RDCD*, núm.4, 2008, págs. 89-120, núm. 5, 2009, págs. 107-152, y núm. 6, 2010, págs. 75-116.
- MARCO COS, José Manuel: «Artículo 3. Ámbito subjetivo», «Artículo 4. Ámbito territorial», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 39-53 y 55-60, respectivamente.
- MARTÍ MOYA, Vanessa: «La represión pública de la competencia desleal», *RDM*, núm. 291, 2014, págs. 491-520.
- MARTÍN GARCÍA, María de Lirio: «La competencia desleal desde la perspectiva de la protección del consumidor (breve estudio de los supuestos más habituales en la práctica comercial)», *Actualidad Civil*, núm. 12, Quincena del 16 al 30 junio 2005.
- MARTÍNEZ SANZ, Fernando: «Artículo 1. Finalidad», «Artículo 5. Cláusula general», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 19-29 y 61-78.
- MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009.
- MARTÍNEZ SANZ, Fernando - PUETZ, Achim: «Ámbito de aplicación y cláusula general de competencia desleal», *RDCD*, núm.7, julio-diciembre 2010, págs. 17-44.
- MASSAGUER FUENTES, José: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.
- «La cláusula de prohibición de la competencia desleal», en *Competencia desleal y defensa de la competencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, Consejo General del Poder Judicial, núm. 11, 2002, págs. 53-78.

- *El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Civitas, Madrid, 2006.
  - «Códigos de conducta y competencia desleal: aspectos sustantivos y procesales», *Indret*, núm. 2-2011.
  - «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal», en *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 157-197.
  - «Competencia desleal», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: *Hacia un nuevo Código mercantil*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 257-277.
  - «El incumplimiento de los contratos de licencia de patentes y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción», *RDM*, núm. 309, 2018, 3.
- MASSAGUER FUENTES, José (dr.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.
- MASSAGUER FUENTES, José - MONTEAGUDO, Montiano: «Comentario del artículo 11», en MASSAGUER FUENTES, José: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, págs. 335-362.
- MC CARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Volume 1, Thompson Reuters, Eagan-MN, 2015.
- MCGEVERAN, William: «Disclosure, Endorsement, and Identity in Social Marketing», *University of Illinois Law Review*; Minnesota Legal Studies Research Paper núm. 09-04, 2009, págs. 1137-1158.
- MCGOLDRICK, James M.: «The Dormant Commerce Clause: The Endgame -From Southern Pacific to Tennessee Wine & Spirits- 1945 To 2019», *Pace Law Review*, 2019; *Pepperdine University Legal Studies Research Paper* núm. 2019/15, <https://ssrn.com/abstract=3459072>.
- MCKENNA, Mark P.: «Trademark Use and the Problem of Source», *University of Illinois Law Review*, num. 3, 2009.
- «The Normative Foundations of Trademark Law», *Notre Dame Law Review*, vol. 82, num. 5, 2010, pág. 1862.
  - «(Dys)Functionality», *Houston Law Review*, vol. 48, num.4, 2011, págs. 823-842.
  - «Dastar's Next Stand», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 19, 2012; Notre Dame Legal Studies Paper 12-74, <https://ssrn.com/abstract=2141478>

- MEESE, Alan J.: «Antitrust Federalism and State Restraints of Interstate Commerce: An Essay for Professor Hovenkamp», *Iowa Law Review*, vol. 100, núm. 5, 2015, <https://ssrn.com/abstract=2640223>.
- MEINCKE, Jennings, «Unfair Competition & Trademark Infringement», en *The Lectric Law Library*, disponible en <http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>
- MENDIOLA JIMÉNEZ, Álvaro - DIAZ BAÑOS, Manuel: «La existencia de ilícito concurrencial en la captación del personal y colaboradores de la empresa de la competencia», en GARCÍA GIL, Vicente (dr.): *2014 Práctica contenciosa para abogados*, ed. 1, La Ley, Madrid, 2014.
- MENELL, Peter - SCOTCHMER, Suzanne: «Intellectual Property», *Research Paper* núm. 741724, California, 2005, pág. 2 (recurso electrónico).
- MENELL, Peter S. - LEMLEY, Mark A. - MERGES, Robert P.: «Intellectual Property in the New Technological Age: 2016 - Chapters 1 and 2», Clause 8 Publishing, *Stanford Public Law Working Paper* núm. 2780190, 2016, pág. 7
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: *La Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1988.
- MERGES, Robert Patrick - DUFFY, John Fitzgerald: *Patent Law and Policy*, Carolina Academic Press, LLC, North Carolina, 2017.
- MIKOS, Robert A.: «On the Limits of Supremacy: Medical Marijuana and the States' Overlooked Power to Legalize Federal Crime», *Vanderbilt Law Review*, vol. 62, 2009, págs. 97-118.
- MILLSTEIN, Ira M.: «The Federal Trade Commission and False Advertising», 64 *Colum. L. Rev.*, 1964, págs. 439-465.
- MIMLER, Marc: «The Aspects of Unfair Competition within the Apple v Samsung Litigation in Germany», *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 3 issue. 2, 2013, págs. 1-22 (recurso electrónico).
- MIRANDA SERRANO, Luis María: «Competencia desleal y protección de los consumidores», en BOTANA GARCÍA, Gema - RUIZ MUÑOZ, Miguel (coords.): *Curso sobre protección jurídica de los consumidores*, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1999, págs. 49-76.
- MIRANDA SERRANO, Luis María - PAGADOR LÓPEZ, Javier: «La necesidad de establecer conexiones entre el derecho de la competencia desleal y el Derecho de contratos», *Diario La Ley*, núm. 8464, 22 de enero de 2015, Ref. D-25.
- MISERACHS SALA, Pau: *Estudios sobre la propiedad intelectual y sociedad de la información*, Atelier, Barcelona, 2014.

- MONTEAGUDO, Montiano: «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», *ADI*, tomo 15, 1993, págs. 73-108.
- «La imitación de creaciones técnicas y estéticas. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993», *RGD*, núm. 595, 1994, págs. 3961-3985.
- MORO ALMARAZ, María Jesús: «Una propuesta de revisión de la regulación del límite de reseñas o revistas de prensa (*press-clipping*) contenida en el artículo 32.1 LPI», en MARÍN LÓPEZ, Juan José - CASAS VALLÉS, Ramón - SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (coords.), *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, 2016, págs. 625-656.
- NACHBAR, Thomas: «Antitrust and the Politics of State Action», *William & Mary Law Review*, 2018, págs. 3-27.
- NÚÑEZ ROCHA, Hernán: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares*, núm. 2-2009, págs. 551-570.
- OLMEDO PERALTA, Eugenio: «Una vuelta a la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales (*essential facilities*) a la propiedad intelectual e industrial», *RDCE*, núm. 19, 2016.
- ORTEGA DÍAZ, Juan Francisco: «Marcas tridimensionales: prohibición absoluta de registrar como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la propia naturaleza de los valores que afecten a su valor intrínseco», *RCDI*, núm. 690, 2005, págs. 1471-1477.
- «La protección de las marcas tridimensionales en la Unión Europea: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006. Develley Holding GmbH&Co. Beteiligungs KG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)», *Revista General de Derecho Europeo*, núm. 13, 2007.
- ORTIZ GUZMÁN, Ángel J.: «El Derecho Constitucional Estadounidense y el Pacto Bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos» *Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico*, volumen XXIX núm. 2, 1995, pág. 14 (recurso electrónico).
- OTAMENDI, Juan José, *Competencia desleal. Análisis de la Ley 3/1991*, Aranzadi, Pamplona, 1991.
- *Comentarios a la ley de competencia desleal*, Aranzadi, Pamplona, 1994.
- OTERO LASTRES, José Manuel: «Aproximación a la figura de la imitación servil», *ADI*, 1984-1985, págs. 61-78.
- «La nueva Ley sobre competencia desleal», *La Ley*, núm. 4-1991, págs. 1053-1066.



- «Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida», MARTÍN MUÑOZ, Alberto J. (coord.): *Propiedad industrial y competencia desleal: perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*, Comares, Granada, 2001, págs. 63-98.
  - «La “uniformización” de la competencia desleal», en PILOÑETA ALONSO, Luis Manuel - IRIBARREN BLANCO, Miguel (coords.): *Estudios de derecho mercantil en homenaje al profesor José María Muñoz Planas*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2001, págs. 585-598.
- OWENS, Graham: «Federal Preemption, the Dormant Commerce Clause, and State Regulation of Broadband: Why State Attempts to Impose Net Neutrality Obligations on Internet Service Providers Will Likely Fail», 2018, <https://ssrn.com/abstract=3216665>.
- PAGE, William Hepburn - LOPATKA, John E.: «Parker v. Brown, the Eleventh Amendment, and Anticompetitive State Regulation», 2018, <https://ssrn.com/abstract=3253188>.
- PALAU RAMÍREZ, Fernando: «Los sondeos de opinión como instrumento probatorio en los procesos por competencia desleal», *RGD*, núm. 618, 1996, págs. 2235-2270.
- PALOMAR OLMEDA, Alberto: «La evolución normativa de la defensa de la competencia en España. La incidencia del derecho comunitario», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén - PALOMAR OLMEDA, Alberto - CALDERÓN PATIER, Carmen: *El Derecho de la Competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 21-53.
- PARISE, Agustín y MORÉTEAU, Olivier: «The Bicentennial of the Louisiana Civil Code (1808-2008)», *LSU Law Center Journal of Civil Law Studies*, vol. 2, 2009, pág. 196 y ss. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1548475>.
- PASCUAL Y VICENTE, Julio: *Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa*, Civitas, Madrid, 2002.
- PATÍÑO ALVES, Beatriz: «La imitación de los envases y de las formas tridimensionales», *RGD*, núm. 645, 1998, págs. 7677-7706.
- «Tema 2. Actos de Comparación e Imitación como Prácticas Engañosas», en RIBÓN SEISDEDOS, Eugenio (coord.): *Las Prácticas Comerciales Desleales Núm.07*, CEACCU/Estudios y Documentación, Madrid, 2010.
- PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José C.: «El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust. (Un ensayo sobre el Derecho alemán de la competencia desleal)», *RDM*, núm. 159, 1981, págs. 7-35.
- «Constitución económica y competencia desleal», *Anuario de Derecho Civil*, núm. 4-1981, págs. 927-958.

- PEINADO GRACIA, Juan Ignacio - SOLANA, Diego: «“Press clipping”: competencia desleal y propiedad intelectual», *RDCD*, núm. 2, 2008, págs. 37-63.
- PERDICES DE BLAS, Luis y otros: *Diccionario de Historia del Pensamiento Económico*, Ecobook - Editorial del Economista, Madrid, 2008.
- PERDICES HUETOS, Antonio B., «Comentario a la STS 15 de abril 1998. Requisitos objetivos del ilícito concurrencial. Actuación en el mercado con fines cncurrenciales. Inexistencia de estos requisitos en la prohibición de entrada con consumiciones del exterior en un local de cine dotado de servicio de bar», *CCJC*, núm. 50, 1999, pág. 482.
- PÉREZ GARCÍA, Rafael: *Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008.
- PÉREZ MOSTEIRO, Amelia María: *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. Efectos de la armonización comunitaria*, Grupo Difusión, Madrid, 2011.
- PINO ABAD, Manuel: «El conflicto normativo entre la ley general de publicidad de 1988 y la ley de competencia desleal de 1991», en PINO ABAD, Manuel – FONT GALÁN, Juan Ignacio (coords.): *Estudios de derecho de la competencia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 229-234.
- POLLACK, Malla: «Reclassifying Reverse Passing Off as Failure to Contract or as False Advertising», *Boston University Journal of Science and Technology Law*, 2010, págs. 1-18.
- PORTELLANO DÍEZ, PEDRO: *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995.  
- «Artículo 11. Actos de imitación», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 169-197.
- PORTO CORTES, Alejandra: «Publicidad engañosa y competencia desleal», en FERNÁNDEZ BURGUEÑO, Pablo - PORTO CORTÉS, Alejandra - MOLINA ÁVILA, Manuel (drs.): *Manual de Derecho de Consumo*, Lex Nova, Valladolid, 2013.
- PRIDGEN, Dee: «Wrecking Ball Disguised as Law Reform: ALEC's Model Act on Private Enforcement of Consumer Protection Statutes», *New York University Review of Law & Social Change*, vol. 39, núm. 2, 2015, págs. 277-295, <https://ssrn.com/abstract=2426381>.
- PRIDGEN, Dee - ALDERMAN, Richard M., *Consumer Protection and the Law*, Volume 2, Chapter 6 (West 2012-2013 edition).
- PROWDA, Judith B.: *Visual Arts and The Law - a Handbook for Professionals*, Lund Humphries (part of Ashgate Publishing), Surrey–UK, 2013.
- PUIG BRUTAU, José: *Fundamentos del Derecho Civil*, Tomo III, Bosch, Barcelona, 1973.

- QUINTANA CARLO, Ignacio: «La competencia desleal», en ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio (coord.): *I Congreso nacional de derecho mercantil: veinte años de España en la Unión Europea: balance y perspectivas*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2007, págs. 59-72.
- RAMSEY, Michael D.: «The Supremacy Clause, Original Meaning, and Modern Law», *Ohio State Law Journal*, vol. 74, 2013, págs. 559-574, <https://ssrn.com/abstract=2290580>.
- REGLERO CAMPOS, Luis F. - MENDOZA LOSANA, Ana I.: «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en REGLERO CAMPOS, Luis F. - BUSTO LAGO, José M. (coord.): *Tratado de Responsabilidad Civil*, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 1700-1856.
- RHYMES, CHRISTOPHER M.: «Expanded Standing Under the Louisiana Unfair Trade Practices Act and Possible Employee Actions Under the Act», *Louisiana Law Review*, vol. 12, num. 2, 2012, pag. 522.
- RIBÓ DURAN, Luis - FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Joaquín: *Diccionario de Derecho Empresarial*, Bosch, Barcelona, 1998.
- RIVERA GARCÍA, Ignacio: *Diccionario de Términos Jurídicos*, Lexis Publishing, Charlottesville - VA, 2000.
- ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio: «El modelo de conducta en la nueva cláusula general de la Ley de Competencia Desleal. Una crítica breve», *DNeg*, núm. 240, septiembre 2010, págs. 7-13.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Amalia: «Incumplimiento de códigos de conducta como práctica de competencia desleal», en VIERA GONZÁLEZ, Arístides Jorge - ECHEVARRÍA SÁENZ, Joseba Aitor (drs.): *Distribución comercial y derecho de la competencia*, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 561-588.
- RODRÍGUEZ MATEOS, Pilar, «Competencia desleal», en FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos (coord.): *Derecho del comercio internacional*, Eurolex, Madrid, 1996, págs. 169-189.
- ROSENBERG, Morgan D.: *Essentials of Patent Claim Drafting (2015 Edition)*, Lexis Nexis, New Jersey - USA, 2015.
- ROTHMAN, Jennifer E.: «Copyright Preemption and the Right of Publicity», *UC Davis Law Review*, vol. 36, 2002, págs. 199-232, <https://ssrn.com/abstract=309659>.
- RUBÍ PUIG, Antonio: «Competencia desleal y libertad de expresión», *InDret*, núm. 3/2005.

- RUIZ PERIS, Juan Ignacio: «El laberinto de la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal», *ADI*, tomo 30, 2009-2010, págs. 435-454.
- «Panorámica de la reforma en materia de competencia desleal», en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio - GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 379-390.
- RUIZ PERIS, Juan Ignacio (dr.): *La reforma de la Ley de competencia desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
- SAGE, William Matthew: «Brief of Amici Curiae Texas Professors Specializing in Health Law and Health Policy, Teladoc Inc. v. Texas Medical Board (5th Cir.)», <https://ssrn.com/abstract=2837506>.
- SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan: «La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación [Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) de 7 de octubre de 1996]», *RGD*, núm. 639, diciembre 1997, págs. 14333-14346.
- «La ampliación del concepto de competencia desleal», en Gómez Segade, José Antonio - García Vidal, Ángel (coords.): *El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 391-400.
- SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan - SÁNCHEZ CALERO, Fernando: «La Competencia Desleal» en *Instituciones de Derecho Mercantil*, 35 ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012.
- SÁNCHEZ PACHÓN, Luis Ángel: «La imitación de prestaciones y de iniciativas empresariales como actos de competencia desleal en la jurisprudencia española», en VVAA, *La reforma de los contratos de distribución comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, págs. 623-641.
- SÁNCHEZ SABATER, Laura: «Artículo 6. Actos de confusión», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 79-93.
- SANDEEN, Sharon K.: «The evolution of trade secret law and why courts commit error when they do not follow the uniform trade secret acts», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, págs. 496-514.
- SANDEFUR, Timothy: «Is Economic Exclusion a Legitimate State Interest? Four Recent Cases Test the Boundaries», *Pacific Legal Foundation- Program for Judicial Awareness*, 2005, págs. 1-23.

- SAUNDERS, Kurt M.: «A Crusade in the Public Domain: The Dastar Decision», *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, vol. 30, núm. 161, 2004, <https://ssrn.com/abstract=565781>.
- SCHEUERMAN, Sheila B.: «The Consumer Fraud Class Action: Reining in Abuse by Requiring Plaintiffs to Allege Reliance as an Essential Element», 43 *Harvard Journal on Legislation*, 2006, págs. 15-37.
- SCHWARTZ, Herbert F. - GOLDMAN, Robert J.: *Patent Law and Practice*, BNA Books, Virginia, 2011, 7ª ed.
- SEMPERE MASSA, Iván L.: *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- «La protección de la forma de los productos por competencia desleal», *DNeg*, núm. 259, 2012, págs. 1-27 (recurso electrónico).
  - «La protección de las formas tridimensionales desde la normativa de competencia desleal. Su interacción con la propiedad industrial», en VVAA: *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI*, Barcelona, 2015, págs. 895-920
  - El uso obligatorio de una marca tridimensional: La alteración del carácter distintivo», *La Ley Mercantil*, núm. 34, marzo 2017, pág. 1 (recurso electrónico).
- SHEFF, Jeremy N.: «Marks, Morals, and Markets», *Stanford Law Review*, vol. 65-761, 2013, págs. 781-803.
- SHERRY, Suzanna, «Wrong, Out of Step, and Pernicious: Erie as the Worst Decision of All Time», *Pepperdine Law Review*, 2012; *Vanderbilt Public Law Research Paper* núm. 11-15, <https://ssrn.com/abstract=1803458>.
- SLUSKY, Ronald D.: *Invention Analysis and Claiming - A Patent Lawyer's Guide*, ABA Publishing, Illinois-USA, 2012.
- SMITH, ADAM: *Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones*, Edición de Edwin Gannan, (traducción al idioma español por Gabriel Franco) Talleres Gráfica Panamericana, México-D.F., 1958.
- SOLAR CAYÓN, José Ignacio: *Política y Derecho en la Era del New Deal. del Formalismo al Pragmatismo Jurídico*, Dykinson, Madrid, 2002.
- SORIANO GARCÍA, José Eugenio: «Competencia desleal y libre competencia: la óptica del Derecho Público», en BEATO ESPEJO, Manuel (coord.): *La libre competencia*, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres, 1992, págs. 57-68.
- SOVERN, JEFF: «Private Actions Under the Deceptive Trade Practices Acts: Reconsidering the FTC Act as Rule Model», *Ohio State Law Journal*, Vol. 52, (1991), pag. 446.

SQUIRE, Richard C.: «Antitrust and the Supremacy Clause», *Stanford Law Review*, vol. 59, núm. 1, 2006, págs. 71-93.

STEINMAN, Adam: «What is the Erie Doctrine? (And What Does It Mean for the Contemporary Politics of Judicial Federalism?)», *Notre Dame Law Review*, vol. 84, 2008, págs. 241-267, <https://ssrn.com/abstract=1115336>.

STOLTE, Keith M.: «How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum», *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol. 8, núm. 2, (1997), pág. 537, disponible en <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=iplj>

SUÑOL LUCEA, Aurea: «La aplicación de la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal a los actos de obstaculización (a propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 5 de octubre de 2001)», *Aranzadi civil*, núm. 2-2003, págs. 1943-1966.

- «Actos de competencia desleal», en ALONSO UREBA, Alberto (dr.): *Cuadernos de derecho para ingenieros. 5. Competencia, propiedad industrial, intelectual y comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2010, págs. 127-145.

- «Los elementos estructurales que definen la conducta sometida a la Ley de Competencia Desleal», *RDM*, núm. 284, 2012, págs. 181-226.

- «Actuación en el mercado con finalidad concurrencial como presupuestos de la sujeción de una conducta a la Ley de Competencia Desleal», en VVAA, *La reforma de los contratos de distribución comercial*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, págs. 597-619.

- «Otra aproximación sobre la infracción indirecta de patente un análisis de algunos de los elementos más controvertidos», *RDM*, núm. 302, 2016, págs. 255-298.

TATO PLAZA, Anxo: *La publicidad comparativa*, Marcial Pons, Madrid, 1996.

- «La reforma de la Ley de propiedad intelectual y los límites al derecho de autor: copia privada, canon digital y *press clipping*», en GARCÍA PÉREZ, Rafael - LÓPEZ SUÁREZ, Marcos A. (coords.): *Nuevos retos para la propiedad intelectual: II Jornadas sobre la propiedad intelectual y el derecho de autor*, Universidade da Coruña, 2008, págs. 9-30.

- «La reforma del derecho español contra la competencia desleal: rasgos generales», *ADI*, tomo 30, 2009-2010, págs. 455-471.

- «La reforma de la Ley General de Publicidad», *RDCD*, núm. 7, 2010, págs. 141-154.

- «¿Qué significa ser “el mejor”? Alegaciones de tono excluyente, exageraciones publicitarias y otras categorías colindantes en el derecho de la publicidad», *RDCD*, núm. 22, 2018.
- TATO PLAZA, Anxo - FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo - HERRERA PETRUS, Christian: *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley - Wolters Kluwer, Madrid, 2010.
- THE AMERICAN LAW INSTITUTE: *Restatement of the Law Third – Unfair Competition*, American Law Institute Publishers, St. Paul – Minnesota, 1995.
- TOBÍO RIVAS, Ana María: «Competencia desleal y publicidad encubierta: recientes desarrollos en la regulación española y de la unión europea», *RDCD*, núm. 22, 2018.
- TORRUBIA CHALMETA, Blanca: «Tema 7. Signos distintivos y nombres de dominio», en CUESTA RUTE, José María de la (dr.) - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo - TORRUBIA CHALMETA, Blanca - LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, Carlos (coords.): *Derecho Mercantil I*, Huygens, Barcelona, 2015, 3ª ed., págs. 197-217.
- TORRUBIA CHALMETA, Blanca - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo: «Capítulo III. Contratos relativos a derechos de propiedad industrial», en CUESTA RUTE, José Mª. de la (dr.) - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (coord.): *Contratos mercantiles*, Bosch, Barcelona, 2009, 2ª ed., págs. 309-417.
- TYLER, Charles W. - ELLIOTT, Donald E.: «Administrative Severability Clauses», *Yale Law Journal*, vol. 124, núm. 7, 2015, págs. 2289-2315.
- USEL, T.M.: *Thomas Jefferson a Photo-Illustrated Biography*, Capstone Press, Mankato - Minnesota (Estados Unidos), 1996.
- VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo: «Ofrecimiento de actividades deportivas a pérdida por Corporación Local y competencia desleal: comentario a la SAP Castellón (Secc. 1ª) de 15 de mayo de 2004», *Revista Jurídica del Deporte*, núm. 14, 2005-2, págs. 283-292.
- «Competencia desleal y publicidad comercial», en CUESTA RUTE, José María de la (dr.): *Derecho Mercantil I*, Huygens, Barcelona, 2015, págs. 175-195.
- VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo - CILVETI GUBÍA, María Belén: «Capítulo IV. Contratos relativos a derechos de propiedad intelectual», en CUESTA RUTE, José Mª. de la (dr.) - VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (coord.): *Contratos mercantiles*, Bosch, Barcelona, 2009, 2ª ed., págs. 419-535.
- VÁZQUEZ CUETO, José Carlos: «La apropiación de la clientela ajena y la Ley de Competencia Desleal», *RDM*, núm. 244, abril-junio 2002, págs. 569-652.

- VÁZQUEZ LEPINETTE, Tomás: «Concurrencia en el mercado y cláusula general de competencia desleal: Comentario a la STS 15 abril 1998 (RJ 1998, 2053)», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 2, 1999, págs. 301-304.
- VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio: «Competencia desleal y publicidad», *RDCD*, núm. 21, 2017.
- «Competencia desleal y publicidad», en MIRANDA SERRANO, Luis María - COSTAS COMESAÑA, Julio (drs.): *Derecho de la competencia, desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial, Pons, Madrid, 2018, págs. 39-61.
- VICENT CHULIÁ, Francisco: «Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal», *RGD*, núm. 589-590, 1993, págs. 9981-10032.
- *Introducción al Derecho Mercantil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel: *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Bosch, Barcelona, 2005.
- VIERA GONZÁLEZ, Jorge: «Los actos de confusión e imitación en el Proyecto de Ley por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal», *RDCD*, núm. 6, enero-junio 2010.
- «La tipificación de los ilícitos concurrenciales en la reforma del derecho español de competencia desleal», *RDCD*, núm. 7, julio-diciembre 2010.
- VILLAGÓMEZ RODIL, Alfonso, *Competencia desleal*, Granada, Comares, 2006.
- WALLER, Spencer W. - BRADY, Jillian G. - ACOSTA, R.J. - FAIR, Jennifer - MORSE, Jacob: «Consumer Protection in the United States: An Overview», *European Journal of Consumer Law*, 2011, págs. 2-3.
- WEINBERG, Harold R.: «An Alternate Functionality Reality», *Journal of Intellectual Property Law*, <https://ssrn.com/abstract=1619338>.
- WINKLER, ADAM: «Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the Federal Courts», *Vanderbilt Law Review*, vol. 59, 2006, págs. 789-805.
- ZUBIRI DE SALINAS, Fernando: «Códigos de conducta y competencia desleal», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.): *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, vol. 2, págs. 1809-1842.
- ZUEGE, Austen: *Patent Freedom to Operate Searches, Opinions, Techniques and Studies*, ABA Publishing, Illinois, 2017.
- ZURIMENDI ISLA, Aitor: «Publicidad comparativa y denigrante», *RGD*, núm. 654, 1999, págs. 2497-2523.



- «Artículo 7. Actos de engaño», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dr.): *Comentarios Prácticos a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 95-113.

### PÁGINAS WEB

- <https://www.daco.pr.gov/quienes-somos/sobre-daco/> (web Departamento de Asuntos del Consumidor, sobre D.A.C.O.)
- <https://www.archives.gov/espanol/constitucion.html> (web Archivos Nacionales y Administración de Documentos de los Estados Unidos).
- <https://www.ftc.gov/es/cumplimiento> (web Comisión Federal de Comercio, Cumplimiento).
- [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf) (web Justin J. Hakala, Follow-On State Actions Based on the FTC's Enforcement of Section 5, 7-9).
- <http://translate.google.com.pr/translate?hl=es419&sl=en&u=http://www.ftc.gov/enforcement/statutes&prev=search> (web Comisión Federal de Comercio, estatutos forzados o administrados por la Comisión).
- [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pr&sl=en&u=http://www.justice.gov/atr/about/antitrust-laws.html&usg=ALkJrhbbbezgwjIXW2ERvqwAC\\_q2HBHSaw](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pr&sl=en&u=http://www.justice.gov/atr/about/antitrust-laws.html&usg=ALkJrhbbbezgwjIXW2ERvqwAC_q2HBHSaw) (web División de Antimonopolio del Departamento de Justicia Federal de EE.UU.).
- <http://dle.rae.es/?id=OyRtG0r> (web Real Academia Española).
- <http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>. (web THE LECTRIC LAW LIBRARY, D. Jennings Meincke).
- <http://www.mondaq.com/unitedstates/x/305416/Trade+Regulation+Practices/The+Uncertain+Reach+Of+Section+5+Of+The+Federal+Trade+Commission+Act> (web Entwisle, Robert E. and Storino Daniel K., The Uncertain Reach Of Section 5 Of The Federal Trade Commission Act:).
- [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/whatis\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm) (web OMC).
- [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqCuestiones04.html](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones04.html) (Oficina Española de Patentes y Marcas).
- [http://servicios.mpr.es/seacyp/search\\_def.asp.aspx?crypt=xh%8a%8aw%98%85d%a2%b0%8dns%90%8c%8an%87%99%7fmjro%86og%a3%91](http://servicios.mpr.es/seacyp/search_def.asp.aspx?crypt=xh%8a%8aw%98%85d%a2%b0%8dns%90%8c%8an%87%99%7fmjro%86og%a3%91) (Anteproyecto de Ley del Código Mercantil – Libro Tercero: Del Derecho de La Competencia y la Propiedad Industrial).

<https://www.uria.com/es/seleccion/estudiantes/seccion-del-estudiante/grandes-juristas/wendell> (web Uria Méndez).

<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents> (web USPTO).

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1505.html> (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos).

## **JURISPRUDENCIA**

### **JURISPRUDENCIA COMUNITARIA**

STJCE de 16 de julio de 1998 [TJCE 1998, 174]. Caso *Gut Springenheide*.

STJCE de 12 de febrero de 2004.

STJUE de 10 de marzo de 2016 , dictada en el asunto C- 235/14 (TJCE 2016, 93) en el caso Safe Interenvíos contra Liberbank, Banco Sabadell y BBVA.

### **JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA**

#### **Tribunal Supremo**

STS de 8 de julio de 1981 (RJ 1981/3053).

STS de 5 de julio de 1985 (RJ 1985/3642).

STS de 2 de junio de 1986 (RJ 1986/3283).

STS de 20 de marzo de 1996 (RJ 1996/2246).

STS de 5 de junio de 1997 (RJ 1997/4608).

STS de 17 de julio de 1997 (RJ 1997/5759).

STS de 15 de abril de 1998 (RJ 1998/2053).

STS de 22 de enero de 1999 (RJ 1999/631).

STS de 31 de marzo de 1999 (RJ 1999/1720).

STS de 11 de octubre de 1999 (RJ 1999/7323).

STS de 29 de octubre de 1999 (RJ 1999/8164).

STS 7 de junio de 2000 (RJ 2000/5097).

STS de 16 de junio de 2000 (RJ 2000/5288)

STS de 18 de octubre de 2000 (RJ 2000/8809).

STS de 6 de febrero de 2001 (RJ 2001/543).

STS de 28 de septiembre de 2001 (RJ 2001/8718).

STS de 15 de octubre de 2001 (RJ 2001/9441).

STS de 12 de diciembre de 2001 (RJ 2002/2202).

STS de 1 de abril de 2002 (RJ 2002/ 2530).

STS de 19 de abril de 2002 (RJ 2002/3306).

STS de 13 de mayo de 2002 RJ (2002/5594).

STS de 9 de julio de 2002 (RJ 2002/5903).

STS de 3 de octubre de 2002 (RJ 2002/9788).

STS de 19 de junio de 2003 (RJ 2003/4246).

STS de 1 de abril de 2004 (RJ 2004/1964).

STS de 17 de mayo de 2004 (RJ 2004/3478).

STS de 26 de julio de 2004 (RJ 2004/6632).

STS de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005/1835).

STS de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005/1458).

STS de 17 de mayo de 2005 (RJ 3133/2005).

STS de 23 de mayo de 2005 (RJ 2005/9760).

STS de 4 de julio de 2005 (RJ 2005/5093).

STS de 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005/8889).

STS de 13 de octubre de 2005 (RJ 2005/8590).

STS de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005/8274).

STS de 20 de febrero de 2006 (RJ 2006/5783).

STS de 22 de febrero de 2006 (RJ 2006/828).

STS de 24 de marzo de 2006 (RJ 2006/1819).

STS de 25 de abril de 2006 (RJ 2006/2201).

STS de 21 de junio de 2006 (RJ 2006/4543).

STS de 21 de junio de 2006 (RJ 2006/6081).

STS de 3 de julio de 2006 (RJ 2006/6168).

STS de 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383).

STS de 22 de noviembre de 2006 (RJ 2007/37).

STS del 24 de noviembre de 2006 (RJ 2006/7599).

STS de 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007/262).

STS de 14 de marzo de 2007 (RJ 2007/1617).

STS de 22 de marzo de 2007(RJ 2007/.1791).

STS de 23 de marzo de 2007 (RJ 2007/2317).

STS de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007/3603).

STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007/3607).

STS de 12 de junio de 2007 (RJ 2007/3721).

STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140).

STS de 8 de octubre de 2007 (RJ 2007/6805).

STS de 23 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8516).

STS de 28 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8455).

STS de 5 de febrero de 2008 (RJ 2008/4029).

STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/2209).

STS de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089).

STS de 28 de mayo de 2008 (RJ 2008/3178).

STS de 29 de mayo de 2008 (RJ 2008/4164).

STS de 3 de julio de 2008 (RJ 2008/4367).

STS de 8 de julio de 2008 (RJ 2008/3634).

STS de 8 de julio de 2008 (RJ 2008/3350).

STS de 2 de octubre de 2008 (RJ 2009/135).

STS de 22 de noviembre de 2008 (RJ 2009/413).

STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009/153).

STS de 15 de enero de 2009 (RJ 2009/1622).

STS de 10 de febrero de 2009 (RJ 2009/1480).

STS de 10 de febrero de 2009 (RJ 2009/1284).

STS de 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512).

STS de 26 de febrero de 2009 (RJ 2009/1518).

STS de 8 de junio de 2009 (RJ 2009/4573).

STS de 16 de junio de 2009 (RJ 2009/3400).

STS de 7 de julio de 2009 (RJ 2009/4441).  
 STS de 7 de julio de 2009 (RJ 2009/4328).  
 STS de 1 de junio de 2010 (RJ 2010/2662).  
 STS de 8 de octubre de 2009 (RJ 2009/5507).  
 STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010/1454).  
 STS de 7 de abril de 2010 (RJ 2010/2546).  
 STS de 1 de junio de 2010 (RJ 2010/2662).  
 STS de 23 de julio de 2010 (RJ 2010/6571).  
 STS de 7 de octubre de 2010 (RJ 2010/7315).  
 STS de 17 de noviembre de 2010 (RJ 2010/9160).  
 STS de 22 de noviembre de 2010 (RJ 2011/561).  
 STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 2011/1407).  
 STS de 30 de diciembre de 2010 (RJ 2011/1798).  
 STS de 30 de diciembre de 2010 (RJ 2010/7740).  
 STS de 3 de enero de 2011 (RJ 2011/150).  
 STS de 4 de enero de 2011 (RJ 2011/3641).  
 STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/716).  
 STS de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011/2349).  
 STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/4773).  
 STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/4771).  
 STS de 27 de octubre de 2011 (RJ 2011/7179).  
 STS de 16 de noviembre de 2011 (RJ 2011/1495).  
 STS de 22 de noviembre de 2011 (RJ 2012/1636).  
 STS de 16 de diciembre de 2011 (RJ 2012/48).  
 STS de 21 de febrero de 2012 (RJ 2012/4630).  
 STS de 7 de marzo de 2012 (RJ 2012/5436).  
 STS de 4 de abril de 2012 (RJ 2012/5735).  
 STS de 20 de julio de 2012 (RJ 2012/10110).  
 STS de 24 de julio de 2012 (RJ 2012/9003).  
 STS de 17 de octubre de 2012 (RJ 2012/9718).

STS de 30 de octubre de 2012 (RJ 2013/2273).

STS de 5 de noviembre de 2012 (RJ 2012/9149).

STS de 13 de noviembre de 2012 (RJ 2013/10).

STS de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/6716).

STS de 15 de julio de 2013 (RJ 2013/5917).

STS de 4 de septiembre de 2013 (RJ 2013/7419).

STS de 26 de febrero de 2014 (RJ 2014/2101).

STS de 11 de marzo de 2014 (RJ 2014/2245).

STS de 7 de abril de 2014 (RJ 2014/5285).

STS de 8 de abril de 2014 (RJ 2014/2593).

STS de 9 de abril de 2014 (RJ 2014/5536).

STS de 7 de mayo de 2014 (RJ 2014/3295).

STS de 3 de septiembre de 2014 (RJ 2014/5209).

STS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2015/5).

STS de 3 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6762).

STS de 3 de marzo de 2015 (RJ 2015/1286).

STS de 2 de septiembre de 2015 (RJ 2015/4745).

STS de 20 de mayo de 2016 (RJ 2016/2139).

STS de 4 de febrero de 2016 (RJ 2016/328).

STS de 5 de octubre de 2016 (RJ 2016/4585).

STS de 7 de octubre de 2016 (RJ 2016/4747).

STS de 2 de febrero de 2017 (RJ 2017/454).

STS de 26 de abril de 2017 (RJ 2017/1731).

STS de 5 de mayo de 2017 (RJ 2017/2390).

STS de 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2205)

STS de 17 de mayo de 2017 (RJ 2017/2313).

STS de 13 de junio de 2017 (RJ 2017/2898).

STS de 11 de julio de 2018 (RJ 2018/2811).

STS (Contencioso-administrativo) de 28 de septiembre de 2018 (RJ 2018/4231).

STS de 14 de junio de 2019 (RJ 2019/2257).

STS (Contencioso-administrativo) de 10 de marzo de 2020.

### **Audiencias Provinciales**

SAP Alicante (Secc. 7ª) 13 de diciembre de 2002 (JUR 2003, 34010)

SAP Barcelona (Secc. 15ª) de 29 de marzo de 2000 (JUR 2000\183207).

SAP Barcelona (Secc. 15ª) de 3 de diciembre de 2003 (AC 2004, 423).

SAP Barcelona (Secc. 15ª) 26 de marzo de 2007 (AC 2009, 383).

SAP Burgos (Secc. 3ª) de 30 de diciembre de 2000 (JUR 2001, 68051).

SAP Cantabria de 9 de noviembre de 1994 (AC 1994,1934).

SAP Castellón (Secc. 1ª) de 15 de mayo de 2004 (AC 2004, 927).

SAP Guipúzcoa (Secc. 2ª) de 6 de mayo de 1998 (AC 1998, 7955).

SAP Las Palmas (Secc. 5ª) de 29 de abril de 2005 (AC 2005,1209).

SAP Madrid (Secc. 21ª) de 22 de abril de 1998 (AC 1998, 1134)

SAP Madrid (Secc. 28ª) de 30 de octubre de 2009 [(JUR 2009, 468124).

SAP Navarra (Secc. 1ª) de 18 de diciembre de 1992 (AC 1992, 1633).

SAP Pontevedra (Secc. 5ª) 5 octubre de 2001 (AC 2001, 353).

SAP Sevilla 12 de mayo de 1992 (AC 1992, 733).

SAP Valladolid (Secc. 1ª) 26 de mayo de 1997 (AC 1997, 1047).

SAP Vizcaya (Secc. 5ª) 30 de julio de 1998 (AC 1998, 1430).

## **JURISPRUDENCIA DE PUERTO RICO**

### **Tribunal Supremo de Puerto Rico**

*A.A.R. Ex Parte*, 187 D.P.R.835, 836-837 (2013).

*Aguadilla Paint Center v. Esso*, 183 D.P.R. 901 (2011).

*Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

*Cooperativa Cafeteros v. Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

*Cotto Morales v. Ríos*, 140 D.P.R.604 (1996).

*E.L.A. v. Northwestern Selecta*,185 D.P.R.40 (2012).

*ELA, Srio. Depto. de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.*, 170 D.P.R.459, 467 (2007).

*Eneglotaria Medicine Co. v. Sola López*, 38 D.P.R. 604 (1928).

*Harguindey Ferrer v. U.I.*, 148 D.P.R.13 (1999).

*Posadas de P. R. v. Sand Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

*Reynal v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 260 (1974).

*Vega v. Soto*, 164 D.P.R. 113, 120 (2005).

### **Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico**

*Tropical Leisure Services v. Municipio de Carolina*, 2013 TA 5672.

*Rodríguez Quesada v. Soto Carreras*, 2018 TA 612.

## **JURISPRUDENCIA DE ESTADOS UNIDOS**

### **Tribunal Supremo de los Estados Unidos**

*Alaska Airlines, Inc. v. Brock*, 480 U.S. 678, 684 (1987).

*A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States*, 295 U.S. 495 (1935).

*Altria Group, Inc. v. Stephanie Good, Et Als*, 555 U.S. 70 (2008).

*Arizona v. United States*, 132 S. Ct. 2492, 2524 (2012).

*Armstrong v. New Enamel*, 305 US 325 (1938).

*Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257, 59 L. Ed. 2d 296, 99 St. Ct. 1096, 201 U.S.P.Q.1 (1979).

*Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 103 L. Ed. 2d 118, 109 S.Ct.971, 9 U.S.P.Q.2d 1847(1989).

*Buckley v. Valeo*, 424 U.S. 1, 108 (1976).

*California Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Guerra*, 479 U.S. 272, 281 (1987).

*Chamber of Commerce of the United States v. Whiting*, 563 U. S. 582, 599 (2011).

*Champlin Ref. Co. v. Corp. Comm'n of Oklahoma*, 286 U.S. 210, 234 (1932).

*Cleburne v. Cleburne Living Center*, 473 US 432, 440 (1985).

*Coats v. Marrick Thread Co.*, 149 US 562, 566 (1893).

*Columbia Mill Co. v. Alcorn*, 150 U.S. 460, 463-64 (1893).

*Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964).

*Cooper Indus. v. Leatherman Tool Group, Inc.*, 532 U.S. 424 (2001).

*Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

*Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003).

*Elgin Hat. Watch Co. v. Illinois Watch Case Co.*, 179 US 665, 674 (1950).

*English v. General Electric Co.*, 496 U.S. 72, 79 (1990).



- Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64, 78 (1938).
- Exec. Benefits Ins. Agency v. Arkison*, 134 S. Ct. 2165, 2173 (2014).
- Federal Trade Commission v. Raladam Co.*, 283 U.S. 643 (1931).
- Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1991).
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).
- Fidelity Federal Sav. & Loan Ass'n v. De la Cuesta*, 458 U.S. 141, 152 (1982).
- Florida Lime & Avocado Growers, Inc. v. Paul*, 373 U.S. 132, 142-143 (1963).
- Free Enterprise Fund v. Public Co. Accounting Oversight Bd.*, 561 U.S. 477, 509 (2010).
- Freightliner Corp. v. Myrick*, 514 U.S. 280, 287 (1995).
- FTC v. Ticor Title Ins. Co.*, 504 U.S. 621, 635 (1992).
- Gade v. Nat'l Solid Waste Mgmt. Ass'n*, 505 U.S. 88, 98 (1992).
- Gibbons v. Ogden*, 22 U.S. 1, 210-211 (1824).
- Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 604 (1888).
- Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 3 (1966).
- Hana Fin., Inc. v. Hana Bank*, 135 S. Ct. 907, 909 (2015).
- Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916).
- Hines v. Davidowitz*, 312 U.S. 52, 67 (1941)).
- Howe Scale Co. v. Wyckoff, Seamans & Benedict*, 198 U.S. 140 (1905).
- Hughes v. Oklahoma*, 441 U.S. 322, 336 (1979).
- INS v. Chadha*, 462 U.S. 919, 931-32 (1983)
- International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 240 (1918).
- Inwood Labs. v. Ives Labs.*, 456 U.S. 844 (1982).
- Kansas v. Garcia*, 140 S. Ct. 791 (2020).
- Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938).
- Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974).
- Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 133 S. Ct. 1377, 1381 (2014).
- Marbury v. Madison*, 5 U.S. 164 (1803).
- Markman v. Westview Instruments*, 517 U.S. 370, 372 (1996).

- Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S.Ct. 1289, 1290 (2012).
- Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 432-33 (2003).
- Nebbia v. Nueva York*, 291 U.S. 502 (1934).
- N.C. State Bd. of Dental Exam'rs v. FTC*, 574 U.S. 494 (2015).
- Northern Pac. Ry. Co. v. United States*, 356 U.S. 1 (1958).
- Parker v. Brown*, 317 U.S. 341 (1943).
- Pike v. Bruce Church, Inc.*, 397 U.S. 137, 142 (1970).
- POM Wonderful LLC v. Coca-Cola Co.*, 573 U.S. 102, 107 (2014).
- Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359 (1924).
- Puerto Rico Dep't of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U.S. 495, 499 (1988).
- Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995).
- Regan v. Time, Inc.*, 468 U.S. 641, 653 (1984).
- Retail Liquor Dealers Ass'n v. Midcal Aluminum*, 445 U.S. 97 (1980).
- Rice v. Norman Williams Co.*, 458 U.S. 654, 659 (1982).
- San Francisco Arts & Ath., Inc. v. United States Olympic Comm.*, 483 U.S. 522 (1987).
- Sagana v. Tenorio*, 543 U.S. 1149 (2005).
- Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.*, 137 S. Ct. 429 (2016).
- Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 232 (1964).
- Sciences v. Benson*, 15 Cal. 2d 685, 691, 104 P.2d 650, 46 U.S.P.Q. 488 (1940).
- Skinner v. Oklahoma*, 316 U.S. 535 (1942).
- South Carolina State Highway Dept. v. Barnwell Bros.*, 303 U.S. 177, 185 (1938).
- South Dakota v. Wayfair Inc.*, 138 S. Ct. 2080, 2091 (2018).
- Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879).
- TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).
- United States v. Carolene Products*, 304 U.S. 144, 152 (1938).
- United States v. Jackson*, 390 U.S. 570, 585 (1968).
- Virginia Uranium, Inc. v. Warren*, 139 S. Ct. 1894, 204 L. Ed. 2d 377, 382 (2019).

*Wal-Mart Stores, Inc. v. Tex. Alcoholic Bev. Comm'n*, 945 F.3d 206, 222 (5th Cir. 2019).

## **Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos**

### Primer Circuito de Apelaciones

*Arthur D. Little, Inc. v. Dooyang Corp.*, 147 F. 3d 47 (1<sup>st</sup> Cir. 1998).

*Díaz-Ramos v. Hyundai Motor Co.*, 501 F.3d 17 (2007) U.S. App. LEXIS 20748 (1st Cir. P.R. 2007).

*Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vázquez*, 977 F. 2d 1, 7, 1992 U.S. App. LEXIS 24117, (1st Cir. 1992).

### Segundo Circuito de Apelaciones

*Affordable Hous. Found., Inc. v. Silva*, 469 F.3d 219 (2nd Cir. 2006).

*American Safety Table Co. v. Schreiber*, 269 F.2d 255, 272, 122 U.S.P.Q. 29, 43, 122 U.S.P.Q. 541 (2d Cir. 1959), cert. denied, 361 U.S. 915, 4 L. Ed. 2d 185, 80 S. Ct. 259, 123 U.S.P.Q. 590 (1959).

*Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co.*, 132 F.2d 822, 825, 56 U.S.P.Q. 120 (C.C.A. 2d Cir. 1943).

*Federal Trade Commission v. Real Products Corp.*, 90 F. 2d 617, 618, 1937 U.S. App. Lexis 3902, 1 (2d Cir.1937).

*General Motors Corp. v. Abrams*, 897 F. 2d 34, 39-40 (2d Cir. 1990).

*Hygienic Specialities Co. v. H.G. Salzman, Inc.*, 302 F.2d 614, 133 U.S.P.Q. 96 (2d Cir. 1962).

*Jean Patou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc.* 201 F. Supp. 861, 865, 133 U.S.P.Q. 242 (S.D. N.Y. 1962), judgment aff'd, 312 F.2d 125, 136 U.S.P.Q. 236 (2d Cir. 1963).

*Katharine Gibbs Sch. (Inc.) v. FTC*, 612, F. 2d 658, 667 (2d Cir. 1979).

*NBA v. Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841 (2nd Cir. 1997).

*Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F.3d 489, 501, 53 U.S.P.Q.2d 1570 (2d Cir. 2000).

### Tercer Circuito de Apelaciones

*Dresser Industries, Inc. v. Heraeus Engelhard Vacuum, Inc.*, 395 F.2d 457, 158 U.S.P.Q. 65 (3d Cir. 1968), cert. denied, 393 U.S. 934, 89 S. Ct. 293, 159 U.S.P.Q. 799 (1968).

*Merchant & Evans, Inc. v. Roosevelt Bldg. Prods. Co.*, 963 F.2d 628 (3d Cir. 1992).

*Sandoz Pharm. Corp. v. Richardson-Vicks, Inc.*, 902 F.2d 222, 226-39 (3d Cir. 1990).

*Serbin v. Ziebart Int'l; Corp.*, 11 F.3d 1163, 1178-79 (3d Cir. 1993).

#### Cuarto Circuito de Apelaciones

*Universal Furniture Int'l, Inc. v. Collezione Europa USA, Inc.*,<sup>1</sup> 618 F.3d 417, 424, 2010 U.S. App. LEXIS 17421, 96 U.S.P.Q.2D (BNA) 1137, 1139, Copy. L. Rep. (CCH) P29, 973 (4th Cir. N.C. 2010).

#### Quinto Circuito de Apelaciones

*Alameda Films S A De C V v. Authors Rights Restoration Corp.*, 331 F.3d 472, 474, 2003 U.S. App. LEXIS 9594, 66 U.S.P.Q.2D (BNA) 1767, 1768, 25 Int'l Trade Rep. (BNA) 1609 (5th Cir. Tex. 2003).

*American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co.*, 494 F.2d 3, 14 (5th Cir. 1974).

*B. H. Bunn Co. v. AAA Replacement Parts Co.*, 451 F.2d 1254, 1259, 171 U.S.P.Q. 780, 783 (5th Cir. 1971).

*Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d 433, 134 U.S.P.Q. 524 (5th Cir. 1962), cert. denied, 372 U.S. 965, 83 S. Ct. 1089, 137 U.S.P.Q. 913 (1963).

*Continental Motors Corp. v. Continental Aviation Corp.*, 375 F.2d 857, 153 U.S.P.Q. 313 (5th Cir. 1967).

*Cunningham v. Healthco, Inc.*, 824 F.2d 1448, 1462 (5th Cir. 1987).

*St. Joseph Abbey v. Castille*, 712 F.3d 215, 222 (5th Cir. 2013).

#### Sexto Circuito de Apelaciones

*Craigsmiles v. Giles*, 312 F.3d 220, 224 (6th Cir. 2002).

*Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche Automobili E Corse v. Roberts*, 944 F.2d 1235, 1237, 1991 U.S. App. LEXIS 20770, 1, 20 U.S.P.Q.2D (BNA) 1001, 1003 (6th Cir. Tenn. 1991).

*Socony-Vacuum Co. v. Rosen*, 108 F.2d 632, 635 (6th Cir. 1940).

*Tas-T-Nut Co. v. Variety Nut & Date Co.*, 245 F.2d 3, 113 U.S.P.Q. 493 (6th Cir. 1957).

*O. & W. Thum Co. v. Dickinson*, 245 F. 609, 621 (CA6 1917).

*Vogue Co. V. Thompson- Hudson Co.*, 300 Fed. 509, 511 (6th Cir. 1924), cert. denied 273 U.S. 706, 47 S.Ct. 98, 71 L.ED. 850 (1926).

*West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 105 U.S.P.Q. 200 (6TH Cir. 1955), cert. denied, 350 U.S. 840, 100 L. Ed. 749, 76 S. Ct. 80, 107 U.S.P.Q. 362 (1955).

#### Séptimo Circuito de Apelaciones

*Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Ass'n*, 805 F.2d 663, 674 n. 20 (7th Cir. 1986), cert. denied, 480 U.S. 941, 107 S. Ct. 1593, 94 L. Ed. 2d 782 (1987).

*Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc.*, 94 F.3d 376, 380 (7th Cir. 1996).

*Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek*, 615 F.3d 855, 857 (7th Cir. 2010).

*NuPulse, Inc. v. Schlueter Co.*, 853 F.2d 545, 7 U.S.P.Q. 2d 1633 (7th Cir.1988).

*Roulo v. Russ Berrie & Co.*, 1989 U.S. App. LEXIS 15079, 886 F.2d 931, 934, 12 U.S.P.Q.2D (BNA) 1423, 1425, Copy. L. Rep. (CCH) P26, 478 (7th Cir. Ill. 1989).

*Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 138 F.3d 277, 291, 1998 U.S. App. LEXIS 3683, 1, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1026, 1036 (7th Cir. Ill. 1998).

*Wigod v. Wells Fargo Bank, N.A.*, 673 F.3d 547 (7th Cir. 2012).

*W.T. Rogers Co. v. Keene*, 778 F.2d 334 (7th Cir. 1985).

#### Octavo Circuito de Apelaciones

*Heaton Distributing Co. v. Union Tank Car Co.*, 387 F.2d 477, 156 U.S.P.Q. 299 (8th Cir. 1967).

*Neely v. Boland MFG, Co.*, 274 F2d 195, 203 (8th Cir 1980).

#### Noveno Circuito de Apelaciones

*Ass'n des Eleveurs de Canards et d'Oies du Quebec v. Harris*, 729 F.3d 937, 941, 2013 U.S. App. LEXIS 18154, 2013 WL 4615131 (9th Cir. Cal. 2013).

*K-S-H Plastics, Inc. v. Carolite, Inc.*, 408 F.2d 54, 161 U.S.P.Q. 75 (9th Cir. 1969), cert. denied, 396 U.S. 825, 90 S. Ct. 69, 163 U.S.P.Q. 704 (1969).

*Nat'l Broiler Council v. Voss*, 44 F.3d 740 (9th Cir. 1994).

*New West Corp. v. NYM Corp. of California, Inc.*, 595 F2d 1194 (CA Cal 1979).

*Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pac. Int'l*, 40 F.3d 1007, 1009, 1994 U.S. App. LEXIS 31981, 1, 32 U.S.P.Q.2D (BNA) 1827, 1829, Copy. L. Rep. (CCH) P27, 330, 94 Cal. Daily Op. Service 8690, 94 Daily Journal DAR 16113 (9th Cir. Cal. 1994).

*Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, 159 U.S.P.Q. 388 (9th Cir. 1968).

*Secalt S.A. v. Wuxi Shenxi Constr. Mach. Co.*, 668 F.3d 677, 680, 2012 U.S. App. LEXIS 2391, 1, 101 U.S.P.Q.2D (BNA) 1553, 1554, 2012 WL 373102 (9th Cir. Nev. 2012).

*Talking Rain Bev. Co. v. S. Beach Bev. Co.*, 349 F.3d 601 (9th Cir. 2003).

#### Décimo Circuito de Apelaciones

*Powers v. Harris*, 379 F.3d 1208, 1221 (10th Cir.2004).

*San Juan Prods. v. San Juan Pools of Kansas, Inc.*, 849 F.2d 468, 469, 1988 U.S. App. LEXIS 8091, 1, 7 U.S.P.Q.2D (BNA) 1230, 1231 (10th Cir. Kan. 1988).

*Vornado Air Circulation Sys. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498, 1499, 1995 U.S. App. LEXIS 16255, 1, 35 U.S.P.Q.2D (BNA) 1332, 1332 (10th Cir. Kan. 1995).

#### Undécimo Circuito de Apelaciones

*Compare Tire Kidgdom, Inc. v. Morgan Tire & Auto, Inc.*, 915 F. Supp. 360 (S.D. Fla. 1996) aff'd without op., 136 F.3d 139 (11th Cir. 1998).

#### **Circuito Federal de Apelaciones**

*Scosche Industries, Inc. v. Visor Gear Inc.*, 121 F.3d 675, 43 U.S.P.Q. 2d 1659 (Fed. Cir. 1997).

*Boyle v. United States*, 200 F.3d 1369, 1371, 2000 U.S. App. LEXIS 252, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1433, 1434, Copy. L. Rep. (CCH) P28, 021 (Fed. Cir. 2000).

*Concrete Unlimited, Inc. v. Cementcraft, Inc.*, 776 F.2d 1537, 227 U.S.P.Q. 784 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 479 U.S. 819, 107 S. Ct. 80 (1986).

*Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 668, 2008 U.S. App. LEXIS 20104, 1, 88 U.S.P.Q.2D (BNA) 1658, 1660 (Fed. Cir. 2008).

*In re Becton, Dickinson & Co.*, 675 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2012).

*Leatherman Tool Group Inc. v. Cooper Industries, Inc.*, 131 F.3d 1011, 1015, 1997 U.S. App. LEXIS 32342, 14, 44 U.S.P.Q.2D (BNA) 1837, 1841 (Fed. Cir. 1997).

*Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1187, 1988 U.S. App. LEXIS 1426, 5 U.S.P.Q.2D (BNA) 1625, 1625 (Fed. Cir. 1988).

*Lyle/Carlstrom Associates, Inc. v. Manhattan Store Interiors, Inc.*, 231 U.S.P.Q. 748, 1986 WL 1986 WL 84361 (E.D. N.Y. 1986), later proceeding, 635 F. Supp. 1371, 230 U.S.P.Q. 278 (E.D. N.Y. 1986) aff'd without op., 824 F.2d 977 (Fed. Cir. 1987).

*Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux*, 24 F.3d 1368, 1373, 30 U.S.P.Q.2d 1621, 1624 (Fed. Cir. 1994).

*Midwest Indus. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356, 1357, 1999 U.S. App. LEXIS 8490, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1672, 1673 (Fed. Cir. 1999).

*Textron, Inc. v. United State ITC.*, 753 F.2d 1019 (Fed. Cir. 1985).

### **Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia**

*American Fin. Servs. Ass'n v. FTC*, 767 F. 2d 957, 989-990 (D.C. Cir. 1985).

*Holloway v. Bristol-Myers, Corp.*, 485 F. 2d 986, 991 (D.C. Cir. 1973).

### **Corte de Apelaciones de Aduana y Patente**

*Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*, 413 F.2d 1195, 1199 56 C.C.P.A. 1472, 1476, 1969 CCPA LEXIS 265, 162 U.S.P.Q. (BNA) 552, 553 (C.C.P.A. 1969).

*In re Mogen David Wine Corp.*, 51 C.C.P.A. 1260, 1261, 328 F.2d 925, 926, 1964 CCPA LEXIS 460, 1, 140 U.S.P.Q. (BNA) 575, 576 (C.C.P.A. 1964).

*In re Morton-Norwich Products Inc.*, 617 F2d. 1332,213 USPQ 9, 15 (CCPA 1982).

*In re Penthouse International, Ltd.*, 565 F.2d 679, 680, 1977 CCPA LEXIS 103, 1, 195 U.S.P.Q. (BNA) 698, 698 (C.C.P.A. 1977)

### **Junta de apelación y juicios de marcas (Trademark Trial Appeal Board)**

*In re Caterpillar Inc.*, 43 USPQ2D (BNA) 1335 (TTAB 1997).

### **Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos**

#### Distrito del Estado de Colorado

*Duran v. Clover Club Foods Co.*, 616 F. Supp. 790 (D. Colo. 1985).

#### Distrito del Estado de Minnesota, Tercera División

*Water Gremlin Co. v. Ideal Fishing Float Co., Inc.*, 401 F. Supp. 809, 188 U.S.P.Q. 388 (D. Minn. 1975).

#### Distrito del Estado de Maryland

*Quality Inns Int'l, Inc. v. McDonald's Corp.*, 695 F. Supp. 198, 201, 1988 U.S. Dist. LEXIS 10360, 1, 8 U.S.P.Q.2D (BNA) 1633, 1634 (D. Md. 1988).

#### Distrito del Estado de New Jersey

*Johnson & Johnson v. Quality Pure Mfg., Inc.* 484 F. Supp. 975, 207 U.S.P.Q. 1127 (D.N.J. 1979).

*Pennwalt Corp. v. Becton, Dickinson & Co.*, 434 F. Supp. 758, 201 U.S.P.Q. 33 (D.N.J. 1977).

*Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC*, 459 F. Supp. 2d 310, 331, 83 U.S.P.Q.2d 1881 (D.N.J. 2006).

Distrito Este del Estado de Lousiana, División de New Orleans

*Kelly Girl Service, Inc. v. Roberts*, 243 F. Supp. 225, 227, 146 U.S.P.Q. 102 (E.D. La. 1965).

Distrito Medio del Estado de Florida, División de Tampa

*PODS Enterprises, Inc. v. ABF Freight Systems, Inc.*, 100 U.S.P.Q.2d 1708, 2011 WL 4948397 (M.D. Fla. 2011).

Distrito Norte del Estado de California

*Nova Wines, Inc. v. Adler Fels Winery LLC.*, 467 F. Supp. 2d 965, 970, 2006 U.S. Dist. LEXIS 87592, 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1202, 1205 (N.D. Cal. 2006).

Distrito Norte del Estado de Illinois, División Este

*Art. Line, Inc. v. Universal Design Collections, Inc.* 966 F. Supp. 737, 43 U.S.P.Q.2d 1343 (N.D. Ill. 1997).

*Continental Grain Co. v. Pullman Standard, Inc.* 690 F. Supp. 628, 632-34 (N.D. Ill 1988).

*Tempo Communs., Inc. v. Columbian Art Works, Inc.*, 223 U.S.P.Q. (BNA) 721, 722, 1983 U.S. Dist. LEXIS 13310, 1 (N.D. Ill. Sept. 28, 1983).

Distrito Norte del Estado de Iowa, División Central

*Iowa Health System v. Trinity Health Corp.*, 177 F. Supp. 2d 897, 932 (N.D. Iowa 2001).

Distrito Norte del Estado de Nueva York

*American Optical Corp. v. North American Optical*, 489 F.Supp. 443 (1979).

Distrito Norte del Estado de Ohio, División Este

*Compare Microsoft Corp. v. Action Software*, 136 F. Supp. 2d 735, 739, 58 U.S.P.Q.2d 1305 (N.D. Ohio 2001).

Distrito Oeste del Estado de Carolina del Norte, División Statesville

*Golden Needles Knitting & Glove Co. v. Dynamic Mktg. Enters.*, 766 F. Supp. 421 (W.D.N.C. 1991).

Distrito Sur del Estado de California División Central

*Brooks Bros. v. Brooks Clothing of Cal.*, 60 F. Supp. 442, 448, 65 U.S.P.Q. 301 (S.D. Cal. 1945), decision supplement, 5 F.R.D. 14, 68 U.S.P.Q. 38 (S.D.



Cal. 1945) and judgment aff'd, 158 F.2d 798, 72 U.S.P.Q. 66 (C.C.A. 9<sup>th</sup> Cir. 1947).

Distrito Sur del Estado de Florida

*LJS Co. v. Marks*, 480 F. Supp. 241 (S.D. Fla. 1980).

Distrito Sur del Estado de Nueva York

*Bi-Rite Enterprises, Inc. v. Button Master*, 555 F. Supp. 1188, 217 U.S.P.Q. 910 (S.D.N.Y. 1983), supplemental op., 578 F. Supp. 59 (S.D.N.Y. 1983).

*Bowman Instrument Co. v. Continental Microsystems, Inc.*, 497 F.Supp. 947 (DCNY 1980).

*Galerie Furstenberg v. Coffaro*, 697 F.Supp. 1282, 1292 (S.D.N.Y. 1988).

*Hubbell Inc. v. Pass & Seymour, Inc.*, 883 F. Supp. 955, 957, 1995 U.S. Dist LEXIS 6708, 35 U.S.P.Q.2D (BNA) 1760, 1760 (S.D.N.Y. 1995).

*Landscape Forms, Inc., v. Columbia Cascade Co.*, 117 F. Supp. 2d 360, 56 U.S.P.Q.2d 1613, 1621 (S.D. N.Y. 2000).

*Leon Finker, Inc. v. Schlusser*, 469 F. Supp. 674, 202 U.S.P.Q. 452 (S.D. N.Y. 1979), aff'd without opinion, 614 F.2d 1288, 204 U.S.P.Q. 433 (2d Cir. 1979).

*Lon Tai Shing Co., LTD. v. Koch & Lowy*, 19 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081, 1082, 1990 U.S. Dist. LEXIS 19123, 1 (S.D.N.Y. Dec. 14, 1990).

*Margarete Steiff, Inc., v. Bing*, 215 F. 204, 206 (S.D. N.Y. 1914).

**Tribunal Supremo de los Estados de los Estados Unidos**

Arizona

*Sellinger v. Freeway Mobile Home Sales*, 110 Ariz. 573, 576 (1974).

California

*Cel-Tech Communications, Inc. v. Los Angeles Cellular Telephone Co.*, 20 Cal. 4th 163, 83 Cal. Rptr. 2d 548, 973 P.2d 527 (1999).

*Gerken v. Fair Political Practices Comm'n*, 6 Cal. 4th 707, 25 Cal. Rptr. 2d 449, 863 P.2d 694, 699 (Cal. 1993).

Carolina del Norte

*Pearce v. Am. Defender Life Ins. Co.*, 343 S.E.2d 174 (N.C. 1986).

Connecticut

*Russell v. Dean Witten Reynolds*, 510 A.2d 972 (Conn. 1986).

Louisiana

*Cheremie Services v. Shell Deepwater Production*, 35 So. 3d 1053, 1058 (La. 2010).

Nueva York

*Bard-Parker Co. v. Crescent Mfg. Co.*, 174 Misc. 356, 20 N.Y.S.2d 759, 762 (Sup 1940).

Washington

*Bowers v. Transamerica Title Ins. Co.*, 675 P.2d 193 (Wash. 1983).

**Tribunal de Apelaciones de los Estados de los Estados Unidos**

Arizona, División Uno – Departamento A

*State ex rel. Babbit v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 626 P.2d 1115 (Ariz. App. 1981).

California, Quinto Distrito de Apelaciones

*Allied Grape Growers v. Bronco Wine Co.*, 203 Cal. App. 3d 432, 249 Cal. Rptr. 872 (5<sup>th</sup> Dist. 1988).

*Hutcherson v. Alexander*, 264 Cal. App. 2d 126, 70 Cal. Rptr. 366 (5<sup>th</sup> Dist. 1968).

*Williams v. Curtiss-Wright Corp.*, 691 F.2d 168, 172 (CA3 1982).

Carolina del Norte

*Ken-Mar Fin. V. Harvey*, 368 S.E.2d 646 (N.C. App. 1988).

Florida, Primer Distrito

*Urling v. Helms Exterminators, Inc.*, 468 So. 2d 451 (Fla. App. 1985).

*Warren v. Monahan Beaches Jewelry Ctr.*, 548 So. 2d 870 (Fla.App. 1989).

Florida, Tercer Distrito

*Kingswharf, Ltd. V. Kranz*, 545 So. 2d 276 (Fla. App. 1989).

Florida, Cuarto Distrito

*Beacon Property Mgmt. v. PNR, Inc.*, 890 So. 2d 274, 277-79 (Fla. App. 2004).

Florida, Quinto Distrito

*State v. DeAnza Corp.*, 416 So. 2d 1173 (Fla. App. 1982).

Hawaii, Corte Intermedia

*Eastern Star, Inc. v. Union Bldg. Materials Corp.*, 712 P.2d 1148 (Haw. App. 1985).

Illinois, Primer Distrito de Apelaciones – 3ra División

*Feldstein v. Guinan*, 499 N.E.2d 535 (Ill. Ap. 1986).

Illinois, Primer Distrito de Apelaciones – 4ta División

*Duhl v. Nash Realty*, 429 N.E.2d 1267 (Ill. App. 1981).

Illinois, Primer Distrito de Apelaciones – 6ta División

*In re Estate of Szorek*, 551 N.E.2d 697 (Ill. App. 1990).

Illinois, Segundo Distrito de Apelaciones

*Duran v. Leslie Oldsmobile*, 594 N.E.2d 1355 (Ill. App. 1995).

Indiana, Cuarto Distrito de Apelaciones

*Leshner v. Baltimore Football Club*, 496 N.E.2d 785, 790 (Ind. A[[. 1986), vacated in part on other grounds, 512 N.E.2d 156 (Ind. 1987).

Louisiana, Tercer Circuito de Apelaciones

*McFadden v. Import One, Inc.*, 56 So.3d 1212 (La. App. 3 Cir. 2011).

*Slayton v. Davis*, 901 So. 2d 1246, 1255-56 (La Ct. App. 3d 2005).

Massachusetts, Middlesex

*Levings v. Forbes & Wallace, Inc.*, 8 Mass. App. Ct. 498, 396 N.E.2d 149 (1979).

Michigan

*Mayhall v. A.H. Pond Co.*, 341 N.W.2d 268, 270 (Mich. App. 1983).

*Zine v. Chrysler Corp.*, 600 N.W.2d 384, 398 (Mich. App. 1999).

Minnesota

*Church of the Nativity v. WatPro, Inc.*, 474 N.W.2d 605 (Minn. App. 1991), aff'd, 491 N.W.2d 1 (Minn 1992).

Missouri, Distrito de Springfield

*Dutcher v. Harker*, 377 S.W.2d 140, 141 U.S.P.Q. 603 (Mo. Ct. App. 1964).

Nueva York

*Neva-Wet Corporation of America v. Never Wet Processing Corporation*, 277 N.Y. 163, 13 N.E. 2d 755,758, 36 U.S.P.Q. 551 (1938).

*Electrolux Corp. v. Val-Worth, Inc.*, 6 N.Y.2d 556, 190 N.Y.S. 2d 977, 161 N.E.2d 197, 123 U.S.P.Q. 175 (1959).

*Germanow v. Standard Unbreakable Watch Crystals*, 283 N.Y. 1, 27 N.E.2d 212, 217 (1940).

Texas, Décimo Tercer Distrito – Corpus Christi

*Rodríguez v. Ed Hicks Imports*, 767 S.W.2d 187 (Tex. App. 1989).

Washington, División Segunda

*Robinson v. McReynolds*, 762 P.2d 1166 (Wash. App. 1988).

**JURISPRUDENCIA DE INGLATERRA**

*BL MS. Lansdowne 1086*, fo.74v.

*Hogg v. Kirby*, 8 Ves J. 215, 32 Eng. Rep. 336 (1803).

*Lever v. Goodwin*, 36 Ch. Div. 1, 2 -3 (1887).

*Mogul Steamship Co. v. McGregor, Gow, & Co*, 1889 WL 10232, (1889) LR 23 Q.B.D. 598 (CA 1889).

*Samforde*, CUL MS. li 5. 38, fo.132.

*Sandforht's case*, HLS MS.2074, fo. 84v.

*Southern v. How, Popham* 143, 79 Eng. Rep. 1243 (1618).

**ANEXO A**

**Leyes de los Estados de los EE.UU. y del Distrito de Columbia que protegen a los consumidores y algunos tipos de empresas contra actos de competencia desleal:**

<b>ESTADO</b>	<b>LEY</b>
Alabama	ALA. C. §§ 8-19-1 - 8-19-15.
Alaska	ALASKA S. §§ 45.50.471 - 45.50.561.
Arizona	ARIZ. R.S.A. § 44-1521 - 44-1534.
Arkansas	ARK. C.A. §§ 4-88-101 - 4-88-804.
California	CAL. Bus & Prof.C. § 17000 - 17200.
Colorado	COLO. R.S.A. § 6-1-101 - 6-1-115.
Conneticut	CONN. G.S.A. § 42-110a - 42-110q.
Delaware	DEL. C., tit. 6 § 2511 - 2527.
Dist. of Columbia	D.C. C.A. § 28-3901 - 28-3913.
Florida	FLA. S.A. § 501.201 - 501.213.

Georgia	GA. C.A. § 10-1-390 - 10-1-407.
Hawaii	HAW. R.S. § 480-2.
Idaho	IDAHO C.A. § 48-601 - 48-619.
Illinois	ILL.C.S. ch. 815, § 505/1 - 505/12.
Indiana	IND. A.S. § 24-5-0.5-1.
Iowa	IOWA C.A. § 714-16.
Kansas	KAN.S.A. §A 50-623 - 50-643.
Kentucky	KY. RS. § 367-110 - 367-360.
Lousiana	LA. SA § 51:1401 - 51:1428.
Maine	ME. R.S.A., tit. 5, § 205A-214.
Maryland	MD. Com.L. C.A. § 13-301 - 13-319.
Massachusetts	MASS. G.L.A., ch 93A § 1-11.

Michigan	MICH. C.L.A. § 445.901 - 445.922.
Minnesota	MINN. S.A. §325 F.68 - 325 F.695.
Mississippi	MISS. C.A. § 75-24-1 - 75-24-29.
Missouri	MO.R.S. § 407.010 - 407.13.
Montana	MONT. C.A. § 30-14-101 - 30-14-157.
Nebraska	NEB. R.S. § 59-1601 - 59-1623.
Nevada	NEV. R.S.A. § 598.0903 - 598.0999.
New Hampshire	N.H. R.S.A. § 358-A:1 - A:13.
New Jersey	N.J. S.A. § 56:8-1 - 56:8:80.
New Mexico	N.M. S.A. §57-12-1 - 57-12-26.
New York	N.Y. Gen.Bus.L. § 349 - 350f.
North Carolina	N.C. G.S. § 75-1.1 - 75-16.1.
North Dakota	N.D. Cent.C. § 51-15-01 - 51.15-11.
Ohio	OHIO R.C. §§ 1345.01 - 1345.13.
Oklahoma	OKLA. S.A., tit. 15 § 751 - 765.

Oregon	OR. R.S. § 646.605 - 646.656.
Pennsylvania	PA. S.A., tit. 73, § 201-1 - 201.9.3.
Rhode Island	R.I. G.L.A. §§ 6-13.1-1 - 6.13.1-29.
South Carolina	S.C. C.A. § 39-5-10 - 39-5-180.
South Dakota	S.D. Comp. L.A. § 37-24-1 - 37-24-35.
Tennessee	TENN. CA. § 47-18-101 - 47-18-124.
Texas	TEX. Bus. & 17.41-505.
Utah	UTAH C.A. tit. 13-5 §§ 1-18 - 5a §§ 101-103.

Vermont	V.T. S.A., tit 9, § 2451 - 2482d.
Virginia	VA. C.A. §§ 59.1-196 - 59.1-207.
Washington	WASH. R.C.A. § 19.86.010 - 1986.920.
West Virginia	W.VA. C.A. § 46A-6-101 - 46A-6-110.
Wisconsin	WIS. C.A. § 100.20.
Wyoming	WYO. S.A. § 40-12-101 - 40-12-114.

## ANEXO B

Legislaciones estatales de los EE.UU. que se derivan de la Sección 5 de la ley de la Comisión Federal de Comercio conocidas como *State Little FTC Acts* <sup>779</sup>.

State:	Operative Statute:	<sup>a</sup>	Deference to FTC:	Private Action:	Multiple Damages:	<sup>†</sup>
Alabama	ALA. CODE § 8-19-5 (Westlaw through Acts 2008-270 & 2008-280)	No	ALA. CODE § 8-19-6 ("[I]n construing Section 8-19-5, due consideration and great weight shall be given where applicable to interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to [§5], as from time to time amended.")	ALA. CODE § 8-19-10	ALA. CODE § 8-19-10(a)(2) (allowing treble damages at the court's discretion).	A
Alaska	ALASKA STAT. § 45.50.471 (Westlaw through 2d Reg. Sess. of 2008)	Yes	ALASKA STAT. § 45.50.545 ("[D]ue consideration and great weight should be given the interpretations of [§5] . . .")	ALASKA STAT. § 45.50.531	ALASKA STAT. § 45.50.531 (providing for mandatory trebling).	D
Arizona	ARK. CODE ANN. § 44-1522 (West, Westlaw through Jul. 7, 2008)	Yes	ARK. CODE ANN. § 44-1522(c) ("[T]he courts may use as a guide interpretations given by the [FTC] and the federal courts to 15 United States Code §§ 45, 52 and 55(a)(1).")	No	No	A
Connecticut	CONN. GEN. STAT. ANN. § 42-110b (West, Westlaw through the 2008 Feb. regular Sess.)	Yes	CONN. GEN. STAT. ANN. § 42-110b ("[T]he commissioner and the courts of this state shall be guided by interpretations given by the [FTC] and the federal courts to [§5], as from time to time amended.")	CONN. GEN. STAT. ANN. § 42-110g	CONN. GEN. STAT. ANN. § 42-110g (allowing discretionary punitive damages)	C
Florida	FLA. STAT. ANN. § 501.204(a) (West, Westlaw through 2008 2d Sess.)	Yes	FLA. STAT. ANN. § 501.204(b) ("[D]ue consideration and great weight shall be given to the interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to [§5] as of July 1, 2006.")	FLA. STAT. ANN. § 501.211	No	B
Georgia	GA. CODE ANN. § 10-1-393 (West, Westlaw through 2007 regular Sess.)	No	GA. CODE ANN. § 10-1-391(b) ("It is the intent of the General Assembly that this part be interpreted and construed consistently with the interpretations given by the FTC in the federal courts pursuant to [§5] . . .")	GA. CODE ANN. § 10-1-399	GA. CODE ANN. § 10-1-399 (providing exemplary damages for intentional violations)	A
Hawaii	HAW. REV. STAT. § 480-2 (Westlaw through 2007 3d special Sess.)	Yes	HAW. REV. STAT. § 480-2(b) ("[T]he courts and the office of consumer protection shall give due consideration to the rules, regulations, and decisions of the [FTC] and the federal courts interpreting [§5], as from time to time amended.")	HAW. REV. STAT. § 480-13	HAW. REV. STAT. § 480-13 (providing for mandatory trebling)	D
Idaho	IDAHO CODE ANN. § 48-603A (Westlaw through 2007 2d regular Sess.)	Yes	IDAHO CODE ANN. § 48-604 ("[D]ue consideration and great weight shall be given to the interpretation of the [FTC] and the federal courts relating to [§5], as from time to time amended . . .")	No	No	A
Illinois	815 ILL. COMP. STAT. ANN. 505/2 (West, Westlaw through P.A. 95-747 of 2008 Sess.)	Yes	815 ILL. COMP. STAT. ANN. 505/2 ("In construing this section consideration shall be given to the interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to [§5].")	815 ILL. COMP. STAT. ANN. 505/10a	815 ILL. COMP. STAT. ANN. 505/10a (allowing punitive damages at the court's discretion)	C
Louisiana	LA. REV. STAT. ANN. 51:1405 (Westlaw through 2008 2d extraordinary Sess.)	Yes	Gour v. Daray Motor Co., 373 So.2d 571 (1979) (holding federal decisions & FTC interpretations are appropriate sources of precedent)	LA. REV. STAT. ANN. § 51:1409	LA. REV. STAT. ANN. § 51:1409 (providing for treble damages for knowing violations)	C
Maine	ME. REV. ST 5 § 205-A et. seq. (Westlaw through Ch. 700 2008 2d Sess. & 2008 1st special Sess.)	Yes	ME. REV. STAT. ANN. tit. 5 § 207(1) ("[T]he courts will be guided by the interpretations given by the Federal Trade Commission and the Federal Courts to [§5].")	ME. REV. STAT. ANN. tit. 5 § 213	No	B
Maryland	MD. CODE ANN., COM. LAW § 13-301 (West, Westlaw through July 1, 2008)	Yes	MD. CODE ANN., COM. LAW § 13-105 ("[I]n construing the term 'unfair or deceptive trade practices', due consideration and weight be given to the interpretations of [§5] by the [FTC] and the federal courts.")	MD. CODE ANN., COM. LAW § 13-408	No	B

<sup>779</sup> Hakala, Justin J., "Follow-On State Actions Based on the FTC's Enforcement of Section 5", 7-9 (Wayne State Univ. Law Sch., Working Paper Grp., Oct. 9, 2008), recuperado de: [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/section-5-workshop-537633-00002/537633-00002.pdf) (accedido el : 8 de mayo de 2019).

<b>Massachusetts</b>	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 2 (West, Westlaw through 2d Sess., 2008)	Yes	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 2 ("[T]he courts will be guided by the interpretations given by the [FTC] and the Federal Courts to [§5].")	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 9	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 9 (providing for double or treble damages for knowing and willful violations or failures to settle in good faith)	C
<b>Mississippi</b>	MISS. CODE ANN. § 75-24-5 (West, Westlaw through 2007)	Yes	MISS. CODE ANN. § 75-24-3 ("[T]he courts will be guided by the interpretations given by the Federal Trade Commission and the federal courts to [§5].")	MISS. CODE ANN. § 75-24-15	No	B
<b>Montana</b>	MONT. CODE ANN. § 30-14-103 (Westlaw through May 2007 Sess.)	Yes	MONT. CODE ANN. § 30-14-104 ("[D]ue consideration and weight shall be given to the interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to section [§5], as amended.")	MONT. CODE ANN. § 30-14-133	MONT. CODE ANN. § 30-14-133 (allowing multiple damages at the court's discretion)	C
<b>New Hampshire</b>	N.H. REV. STAT. § 358-A:2 (Westlaw through ch. 211 of 2008 Sess.)	Yes	N.H. REV. STAT. ANN. § 358-A:13 ("[C]ourts may be guided by the interpretation and construction given [§5], by the [FTC] and the federal courts.")	N.H. REV. STAT. ANN. § 358-A:10	N.H. REV. STAT. ANN. § 358-A:10 (providing treble damages for knowing and willful violations)	C
<b>New Mexico</b>	N.H. REV. STAT. ANN. 1978, § 57-12-3 (Westlaw through July 1, 2008)	Yes	N.M. STAT. ANN. § 57-12-4 ("[T]he courts to the extent possible will be guided by the interpretations given by the [FTC] and the federal courts.")	N.M. STAT. ANN. § 57-12-10	N.M. STAT. ANN. § 57-12-10 (providing treble damages for willful violations)	C
<b>New York</b>	N.Y. GEN. BUS. LAWS § 349 (McKinney, Westlaw through 2007 legislation)	No	State by Lefkowitz v. Colorado State Christian College of Church of Inner Power, Inc., 346 N.Y.S.2d 482 (N.Y. Sup. Ct. 1973).	N.Y. GEN. BUS. LAWS § 350-e	N.Y. GEN. BUS. LAWS § 350-e (providing treble damages for willful and knowing actions, subject to a cap)	A
<b>North Carolina</b>	N.C. GEN. STAT. ANN. § 75-1.1 (West, Westlaw through S.L. 2008-5 of 2008 Sess.)	Yes	Marshall v. Miller, 276 S.E.2d 397 (1981) (holding that federal precedent interpreting §5 may be used to interpret the North Carolina Little FTC Act)	N.C. GEN. STAT. ANN. § 75-16	N.C. GEN. STAT. ANN. § 75-16 (requiring trebling of damages)	D
<b>Ohio</b>	OHIO REV. CODE ANN. § 1345.02 (West, Westlaw through July 24, 2008)	No	OHIO REV. CODE ANN. § 1345.02(c) ("[T]he court shall give due consideration and great weight to [FTC] orders, trade regulation rules and guides, and the federal courts' interpretations of [§5], as amended.	OHIO REV. CODE ANN. § 1345.09	No	A
<b>Pennsylvania</b>	73 PA CONS. STAT. ANN. § 201-3 (Westlaw through Act 2008-18)	Yes	Commonwealth v. Hush-Tone Indus., Inc., 4 Pa. Commw. 1, 21 (1972) (holding federal decisions & FTC interpretations are appropriate sources of precedent)	73 PA CONS. STAT. ANN. § 201-9.2	73 PA CONS. STAT. ANN. § 201-9.2 (providing for treble damages at the court's discretion)	C
<b>Rhode Island</b>	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-2 (Westlaw through 2007 legislation)	Yes	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-3 ("[D]ue consideration and great weight shall be given to the interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to [§5], as from time to time amended.")	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-5.2	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-5.2 (allowing punitive damages at the court's discretion)	C
<b>South Carolina</b>	S.C. CODE ANN. § 39-5-20(a) (Westlaw through 2007 regular Sess.)	Yes	S.C. CODE ANN. § 39-5-20(b) ("[I]n construing paragraph (a) of this section the courts will be guided by the interpretations given by the [FTC] and the Federal Courts to [§5], as from time to time amended.")	S.C. CODE ANN. § 39-5-140	S.C. CODE ANN. § 39-5-140 (providing for mandatory trebling for willful and knowing violations)	C
<b>Tennessee</b>	TENN. CODE ANN. § 47-18-104 (West, Westlaw through May 15, 2008)	No	TENN. CODE ANN. § 47-18-115 ("[T]his part shall be interpreted and construed consistently with the interpretations given by the [FTC] and the federal courts pursuant to [§5].")	TENN. CODE ANN. § 47-18-109(a)(1)	TENN. CODE ANN. § 47-18-109(a)(3) (providing for treble damages for willful and knowing violations)	A
<b>Texas</b>	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.46(a) (Westlaw through 2007 regular Sess.)	No	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.46(c) ("[C]ourts to the extent possible will be guided by Subsection (b) of this section and the interpretations given by the [FTC] and federal courts to [§5].")	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.50	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.50 (providing for treble damages for knowing violations)	A



<b>Massachusetts</b>	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 2 (West, Westlaw through 2d Sess., 2008)	Yes	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 2 ("[T]he courts will be guided by the interpretations given by the [FTC] and the Federal Courts to [§5].")	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 9	MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 93A § 9 (providing for double or treble damages for knowing and willful violations or failures to settle in good faith)	<b>C</b>
<b>Mississippi</b>	MISS. CODE ANN. § 75-24-5 (West, Westlaw through 2007)	Yes	MISS. CODE ANN. § 75-24-3 ("[T]he courts will be guided by the interpretations given by the Federal Trade Commission and the federal courts to [§5].")	MISS. CODE ANN. § 75-24-15	No	<b>B</b>
<b>Montana</b>	MONT. CODE ANN. § 30-14-103 (Westlaw through May 2007 Sess.)	Yes	MONT. CODE ANN. § 30-14-104 ("[D]ue consideration and weight shall be given to the interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to section [§5], as amended.")	MONT. CODE ANN. § 30-14-133	MONT. CODE ANN. § 30-14-133 (allowing multiple damages at the court's discretion)	<b>C</b>
<b>New Hampshire</b>	N.H. REV. STAT. § 358-A:2 (Westlaw through ch. 211 of 2008 Sess.)	Yes	N.H. REV. STAT. ANN. § 358-A:13 ("[C]ourts may be guided by the interpretation and construction given [§5], by the [FTC] and the federal courts.")	N.H. REV. STAT. ANN. § 358-A:10	N.H. REV. STAT. ANN. § 358-A:10 (providing treble damages for knowing and willful violations)	<b>C</b>
<b>New Mexico</b>	N.H. REV. STAT. ANN. 1978, § 57-12-3 (Westlaw through July 1, 2008)	Yes	N.M. STAT. ANN. § 57-12-4 ("[T]he courts to the extent possible will be guided by the interpretations given by the [FTC] and the federal courts.")	N.M. STAT. ANN. § 57-12-10	N.M. STAT. ANN. § 57-12-10 (providing treble damages for willful violations)	<b>C</b>
<b>New York</b>	N.Y. GEN. BUS. LAWS § 349 (McKinney, Westlaw through 2007 legislation)	No	State by Lefkowitz v. Colorado State Christian College of Church of Inner Power, Inc., 346 N.Y.S.2d 482 (N.Y. Sup. Ct. 1973).	N.Y. GEN. BUS. LAWS § 350-e	N.Y. GEN. BUS. LAWS § 350-e (providing treble damages for willful and knowing actions, subject to a cap)	<b>A</b>
<b>North Carolina</b>	N.C. GEN. STAT. ANN. § 75-1.1 (West, Westlaw through S.L. 2008-5 of 2008 Sess.)	Yes	Marshall v. Miller, 276 S.E.2d 397 (1981) (holding that federal precedent interpreting §5 may be used to interpret the North Carolina Little FTC Act)	N.C. GEN. STAT. ANN. § 75-16	N.C. GEN. STAT. ANN. § 75-16 (requiring trebling of damages)	<b>D</b>
<b>Ohio</b>	OHIO REV. CODE ANN. § 1345.02 (West, Westlaw through July 24, 2008)	No	OHIO REV. CODE ANN. § 1345.02(c) ("[T]he court shall give due consideration and great weight to [FTC] orders, trade regulation rules and guides, and the federal courts' interpretations of [§5], as amended.	OHIO REV. CODE ANN. § 1345.09	No	<b>A</b>
<b>Pennsylvania</b>	73 PA CONS. STAT. ANN. § 201-3 (Westlaw through Act 2008-18)	Yes	Commonwealth v. Hush-Tone Indus., Inc., 4 Pa. Commw. 1, 21 (1972) (holding federal decisions & FTC interpretations are appropriate sources of precedent)	73 PA CONS. STAT. ANN. § 201-9.2	73 PA CONS. STAT. ANN. § 201-9.2 (providing for treble damages at the court's discretion)	<b>C</b>
<b>Rhode Island</b>	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-2 (Westlaw through 2007 legislation)	Yes	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-3 ("[D]ue consideration and great weight shall be given to the interpretations of the [FTC] and the federal courts relating to [§5], as from time to time amended.")	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-5.2	R.I. GEN. LAWS § 6-13.1-5.2 (allowing punitive damages at the court's discretion)	<b>C</b>
<b>South Carolina</b>	S.C. CODE ANN. § 39-5-20(a) (Westlaw through 2007 regular Sess.)	Yes	S.C. CODE ANN. § 39-5-20(b) ("[I]n construing paragraph (a) of this section the courts will be guided by the interpretations given by the [FTC] and the Federal Courts to [§5], as from time to time amended.")	S.C. CODE ANN. § 39-5-140	S.C. CODE ANN. § 39-5-140 (providing for mandatory trebling for willful and knowing violations)	<b>C</b>
<b>Tennessee</b>	TENN. CODE ANN. § 47-18-104 (West, Westlaw through May 15, 2008)	No	TENN. CODE ANN. § 47-18-115 ("[T]his part shall be interpreted and construed consistently with the interpretations given by the [FTC] and the federal courts pursuant to [§5].")	TENN. CODE ANN. § 47-18-109(a)(1)	TENN. CODE ANN. § 47-18-109(a)(3) (providing for treble damages for willful and knowing violations)	<b>A</b>
<b>Texas</b>	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.46(a) (Westlaw through 2007 regular Sess.)	No	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.46(c) ("[C]ourts to the extent possible will be guided by Subsection (b) of this section and the interpretations given by the [FTC] and federal courts to [§5].")	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.50	TEX. BUS. & COM. CODE ANN. § 17.50 (providing for treble damages for knowing violations)	<b>A</b>



## ANEXO C

Tabla Comparativa de Derecho de Exclusiva de Autor en las Jurisdicciones de España, Estados Unidos y Puerto Rico

Jurisdicción	Derecho de exclusiva de autor	Estatuto	Protección	Exclusión de Protección	Límite del Monopolio	Forma de obtener el Derecho
<b><u>España</u></b>	Patrimonial y moral	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.	Las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio, tales como libros, escritos, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador y bases de datos. También protege las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusión.	Se excluyen las ideas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos. También se excluyen las disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos de los organismos públicos, así como las traducciones de dichos textos.	(a) Un autor - La vida del autor y 70 años más después de su muerte o declaración de fallecimiento. (b) Para obras póstumas, seudónimas y anónimas - 60 años desde su divulgación lícita; si es conocido el autor antes de este término aplicará el término mencionado en el inciso (a); los derechos sobre las obras que no han sido divulgadas - 60 años desde la creación de éstas. (c) Favor referirse a la Ley de Propiedad Intelectual para otros términos de duración.	Se protegen desde el momento de su creación, recibiendo los titulares la plena protección de la ley desde ese momento y sin que se exija el cumplimiento de ningún requisito formal.
<b><u>Norteamericana</u></b>	Patrimonial	Copyright Act, Public Law No. 94-533 of Oct. 19, 1976, 17 U.S.C §101 et.seq.	Las obras literarias; musicales, (incluyendo cualquier palabra que se acompañan); dramáticas, (incluyendo cualquier acompañamiento musical); pantomimas y obras coreográficas; pictóricas, gráficas y esculturales; películas cinematográficas y otras obras audiovisuales; grabaciones de sonido; y arquitectónicas.	(a) Ninguna idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio o descubrimiento, independientemente de la forma en la que se describe, explique, ilustre o se materialice dicho trabajo.	(a) Después del 1 de enero de 1978. La vida del autor más 70 años después de la muerte del autor. (b) En caso de 2 o más autores que no trabajaron contratados, la vida del último autor sobreviviente, más 70 años después de su muerte. (c) Favor referirse al <i>Copyright Act</i> para otros términos de duración.	Derecho surge al momento de la creación. Se obtienen otros derechos con la registración en el Registro de Derecho de Autor en el « <i>United States Copyright Office</i> ».
	Moral	<i>Visual Artists Rights Act</i> 17 U.S.C. § 106A	Sólo provee los derechos morales de integridad y atribución únicamente para obras de artes visuales como: pinturas, dibujos, impresos, esculturas o fotografías que sean copia única o como parte de una edición limitada de doscientas copias o menos que han sido firmadas y enumeradas consecutivamente por el autor.	En adición a lo expresado en el inciso (a) anterior, no está protegido como obra del arte visual una lista exhaustiva que se incluye en el título 17 U.S.C. § 101.	(a) La vida del autor. (b) En caso de 2 autores, la vida del último sobreviviente.	
<b><u>Puerto Rico</u></b>	Moral	Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico. Ley Núm. 55 9 de marzo de 2012	La obra que existe por virtud de la relación personalísima entre el autor y su obra. Esta obra comprende: creación original literaria, musical, visual (plástica o gráfica), dramática o de las artes interpretativas, artística, o de cualquier otro tipo de las que se producen con la inteligencia y que sea creativa, expresada en un medio, tangible actualmente conocido o que se invente en el futuro. Incluyen los siguientes derechos: (i) atribución; (ii) retracto; (iii) integridad; y (iv) acceso	(a) No protege la idea abstracta, sino la expresión tangible. (b) Cuando la obra sea utilizada legítimamente para propósitos de crítica, parodia o comentario, noticiosos, educativos o investigativos. Para determinar si el uso está cobijado por esta excepción se tomarán en cuenta la totalidad de las circunstancias, incluyendo, pero sin limitarse a: a) el propósito del uso; b) la naturaleza de la obra; y c) el tamaño y la sustancia de la porción utilizada en relación a la obra como un todo.	Los derechos morales durarán la vida del autor y setenta (70) años después de su muerte- o hasta que la obra entre en el dominio público, lo que ocurra primero.	Surge en el momento en que el autor fija la obra original en un medio tangible de expresión.

## ANEXO D

**TABLA COMPARATIVA****Derechos exclusivos de autor, patentes y marcas en la jurisdicción federal de los EE.UU.**

<b>Monopolio</b>	<b>Protección</b>	<b>Criterio</b>	<b>Límite del Monopolio</b>	<b>Violación de Derechos</b>	<b>Forma de obtener el Derecho</b>
<b><u>Patente de Utilidad</u></b>	Funcionalidad de proceso útil, maquina, fabricación o composición de materias, etc.	Se concede a cualquiera que invente o descubra algo nuevo y con aplicación industrial. No puede ser obvio el invento ante una persona con un conocimiento ordinario en la técnica.	20 años desde la presentación de la solicitud. Es un término de caducidad.	Acto de hacer, usar, vender u ofrecer vender un invento patentado sin el permiso del dueño de la patente en los EE.UU.	Concedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (por sus siglas en el idioma inglés «USPTO»).
<b><u>Patente de Diseño</u></b>	Diseños ornamentales para artículos de manufactura	Se concede a cualquiera que invente o descubra algo nuevo. No puede ser obvio el invento ante una persona con un conocimiento ordinario en la técnica.	15 años a partir de la presentación de la solicitud. Si ocurrió, antes del 3 de mayo de 2015. Si es anterior a esta fecha, el término de caducidad es de 14 años desde la presentación de la solicitud.	(1) Imitar el diseño patentado (2) Vender u ofrecer vender el diseño imitado (3) Criterio para probar la violación: Diseño imitado tiene que ser parecido al patentado, según el ojo de un observador ordinario.	Concedido por el «USPTO».
<b><u>Derecho de Autor</u></b>	No se protege la idea sino la expresión tangible de la idea sobre las obras literarias, películas, etc.	Original y creativo	Después del 1 de enero de 1978. La vida del autor más 70 años.	Copiar una parte sustancial para vender, reproducir, distribuir, etc. Criterio para probar la violación: Sustancial similitud	Derecho surge al momento de la creación. Se obtienen otros derechos con el registro en el Registro de Derecho de Autor en el «United States Copyright Office».
<b><u>Derecho de Marcas</u></b>	Signos distintivos: Palabras, nombres, símbolos, envoltorios, formas del producto, imagen o estilo comercial, etc.	Identifica productos o servicios. Exige creatividad.	En el derecho común, continúa vigente mientras se usa en el comercio. 10 años desde que se registra en el «USPTO»; se renueva cada 10 años, mientras se use en el comercio. Este derecho puede existir a perpetuidad.	Probabilidad de confusión, error o engaño en el consumidor o usuario del mercado.	Derecho surge del uso en el mercado de la marca. Se requiere significación secundaria a menos que se registren. La registración en el «USPTO» y en la Oficina Estatal de los estados y territorios de Marcas, le concede otros derechos.